

TARTU ÜLIKOOL
ÕIGUSTEADUSKOND
Eraõiguse instituut
Äriõiguse ja intellektuaalse omandi õppetool

Ingrid Matsina

KAUBAMÄRGI TERRITORIAALSUSE PÕHIMÕTE INTERNETIS:
OMANIKU ÕIGUSTE RIKKUMINE, KASUTAMISE KOHUSTUSE TÄITMINE JA
KOHTUALLUVUS EUROOPA LIIDUS

Magistritöö

Juhendaja PhD Aleks Kelli

Kaasjuhendaja dr. iur. Karin Sein

Tallinn

2015

Sisukord

SISSEJUHATUS.....	4
1. KAUBAMÄRGIKAITSE TERRITORIAALSUSE PÕHIMÕTTE KOHALDAMINE INTERNETIS.....	10
1.1. Euroopa Liidu kaubamärgisüsteemi erisused	10
1.2. Territoriaalsuse põhimõtte kaubamärgiõiguses ja kaubamärgi internetis kasutamisest tulenevad riskid: mõju teistes riikides	11
1.3. Rahvusvahelisest õigusest tulenevad kaubamärgi internetis kasutamise ärilise tagajärje hindamise kriteeriumid	16
1.4. Kaubamärgi internetis kasutamise ärilise tagajärje hindamise kriteeriumid Euroopa Liidu ja liikmesriikide õiguses	20
2. KAUBAMÄRGIOMANIKU AINUÕIGUSE RIKKUMINE JA KASUTAMISE KOHUSTUSE TÄITMINE INTERNETIS.....	24
2.1. Kaubamärgiomaniku ainuõiguse rikkumise kriteeriumid Euroopa Liidu õiguses	24
2.1.1. Keskmise tarbija põhimõtte	25
2.1.2. Identse tähise kasutamine identsetel kaupadel või teenustel.....	26
2.1.3. Äravahetamise tõenäosus	27
2.1.4. Maine või eristusvõime ärakasutamine või kahjustamine.....	29
2.2. Kaubamärgiomaniku ainuõiguse rikkumise kriteeriumite kohaldamine kaubamärgi kasutamisel internetis	31
2.3. Kaubamärgiomaniku kasutamise kohustuse täitmise kriteeriumid Euroopa Liidu õiguses	34
2.4. Kaubamärgiomaniku kasutamise kohustuse täitmise kriteeriumite kohaldamine kaubamärgi kasutamisel internetis.....	42
3. KOHTUALLUVUS KAUBAMÄRGIOMANIKU AINUÕIGUSE RIKKUMISE JA KASUTAMISE KOHUSTUSE TÄITMISE ASJADES.....	45
3.1. Kohtualluvus siseriikliku kaubamärgi omaniku õiguse rikkumise asjades	45
3.2. Kohtualluvus ühenduse kaubamärgi omaniku õiguste rikkumise asjades.....	49
3.3. Kohtualluvus kaubamärgi kasutamise kohustuse täitmata jätmise asjades	55
3.4. Kohtualluvuse määramise erisused kaubamärgi kasutamisel internetis.....	56
3.5. Ühtse kaubamärgikohtu võimalikkus ja otstarbekus	59
3.5.1. Ühtse kaubamärgikohtu võimalikkus	59
3.5.2. Ühtse kaubamärgikohtu otstarbekus	61
KOKKUVÕTE.....	68

The Principle of Territoriality of Trade Mark on the Internet: Infringement of the Rights of the Proprietor, Fulfilment the Use Requirement, and Jurisdiction in the European Union	73
KASUTATUD KIRJANDUS	81
KASUTATUD ÕIGUSAKTID	86
KASUTATUD KOHTUPRAKTIKA	88
KASUTATUD LÜHENDID	91
Lihtlitsents lõputöö reprodutseerimiseks ja lõputöö üldsusele kättesaadavaks tegemiseks.....	92

SISSEJUHATUS

Kaubamärgil võib olla ettevõtja jaoks märkimisväärne väärtus. See võib seisneda nii emotsionaalses sidemes ise loodud või üle põlvkondade pärandatud perekonnaäri kui miljardites dollarites, millega hinnatakse ülemaailmselt tuntud kaubamärkide maksumust¹. Kaubamärk loob ka ise väärtust. Miks on tarbijad valmis maksma sama toote eest märksa kõrgemat hinda, kui sellel on mainekas või tarbija jaoks oluline kaubamärk? Sest see kaubamärk annab tarbijale kindluse toote kvaliteedi kohta, ning lisaks positiivse emotsiooni, mis on seotud just selle kaubamärgiga. Kaubamärk juhatab lettide kaubakülluses tarbijale teed soovitud tootenii. Kaubamärgi väärtus tarbija silmis ei teki iseenesest. See nõuab ettevõtjalt panustamist kaubamärgiga tähistatavate kaupade loomisse, nende kvaliteeti, reklaami ja tarbijaga emotsionaalse sideme loomisesse – investeringuid nii rahasse kui aega. Ettevõtja investeringute kaitsmiseks ja tarbijale toote oodatud päritolu tagamiseks on ellu kutsunud kaubamärkidele õiguskaitse.

Kaubamärkide õiguskaitse üks aluspõhimõte on territoriaalsus: kaubamärk on kaitstud kindlal territooriumil. Kuid järjest rohkem kaubamärkide kasutamist toimub internetis. Eurostati andmetel² suureneb Euroopa Liidus järjest kaupade ja teenuste tellimine interneti kaudu, näiteks on interneti kaudu tellimusi esitanud üksikisikute osakaal suurenenud 2007. aasta 23%-lt 2014. aastaks 41%-ni. Ka need ettevõtjad, kes otseselt internetikaubandusega ei tegele, omavad tänapäeval üldjuhul kodulehekülge, kus on kättesaadav teave ettevõtja, tema tegevuse ning kaubamärkide kohta. Internetikaubanduse ja –reklaami mõjuväli ei ole määratletav klassikalise territoriaalse lähenemise kaudu.

Kui üldjuhul kehtivad igas riigis kas vaid oma riigisisised kaubamärgid või siis riikide kokkuleppel ühised kaubamärgid³, siis Euroopa Liidu liikmesriikides kehtivad paralleelselt nii

¹ Forbes'i hinnangul olid novembris 2014 kuus maailma kõige väärtuslikumat brändi Apple (124,2 miljardit dollarit), Microsoft (63,0), Google (56,6), Coca-Cola (56,1), IBM (47,9), McDonald's (39,9). Arvutivõrgus: <http://www.forbes.com/powerful-brands/list/> <http://www.forbes.com/powerful-brands/list/> (11.02.2015).

² Kättesaadav arvutivõrgus <http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&plugin=1&language=en&pcode=tin00067>, (05.01.2015).

³ Näiteks kehtivad Belgia, Madalmaade ja Luksemburgi territooriumil ühised Beneluxi kaubamärgid, vt Convention Benelux en matière de propriété intellectuelle (Marques et dessins ou modèles). Arvutivõrgus: http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&cn=2005022553&table_name=loi.

liikmesriikide siseriiklikud kaubamärgid kui kogu Euroopa Liidu territooriumil kehtivad ühenduse kaubamärgid. Liikmesriikide siseriiklike kaubamärkide kaitsmine on ühtlustatud direktiiviga 2008/95/EÜ kaubamärke käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta⁴, mille varasem versioon⁵ võeti vastu 1988. aastal. Ühenduse kaubamärkide registreerimise süsteem käivitus 1. aprillil 1996 ühenduse kaubamärkide registreerimist käsitleva määruse⁶ alusel, mis tänaseks on asendatud kodifitseeritud versiooniga⁷. Magistritöös viidatakse määrusele nr 207/2009 ühenduse kaubamärgi kohta edaspidi kui Euroopa kaubamärgimäärusele ja direktiivile 2008/95/EÜ kui kaubamärgidirektiivile.

Kaupade ja teenuste vaba liikumise põhimõte⁸ ja siseriiklikud kaubamärgiõigused Euroopa Liidu liikmesriikides on olemuslikult konfliktised. Intellektuaalse omandi kaitse loob isikutele õigusi teiste kaubandusliku vabaduse piiramiseks⁹. Siseriiklikud kaubamärgiõigused on aktsepteeritavaks takistuseks kaupade ja teenuste vabale liikumisele liikmesriikide vahel¹⁰. Seega peab kaubamärgikasutaja Euroopa Liidus kaupu või teenuseid pakkudes hoiduma liikmesriikides kehtivate kaubamärkide rikkumisest. Kaubamärk, mida ei kasutata, võib pärssida konkurentsi, piirates nende tähiste ringi, mida teised saavad kaubamärgina registreerida ja kasutada kaupade või teenuste siseturule toomisel, järelikult toob ka kaubamärgi kasutamata jätmine kaasa kaupade vaba liikumise ja teenuste osutamise vabaduse piiramise ohu¹¹. Seetõttu on kaubamärgiomanikule pandud kohustus kaubamärki kasutada ja selle täitmata jätmise õiguslikuks tagajärjeks on kaubamärgiomaniku õiguste lõppemine.

⁴ Nõukogu 22.10.2008.a direktiiv 2008/95/EÜ kaubamärke käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta (kodifitseeritud versioon). – ELT L 299, 8.11.2008, lk 25-33.

⁵ First Council Directive of 21 December 1988 to approximate the laws of the Member States relating to trade marks (89 /104/EEC). – ELT L 40, 11.2.1989, lk 1-7.

⁶ Council Regulation (EC) No 40/94 of 20 December 1993 on the Community trade mark. – ELT L 11, 14.1.1994, lk 1-36.

⁷ Nõukogu 26.02.2009 määrus (EÜ) nr 207/2009, 26. veebruar 2009, ühenduse kaubamärgi kohta (kodifitseeritud versioon). – ELT L 78, 24.03.2009, lk 1-42.

⁸ Euroopa Liidu toimimise lepingu konsolideeritud versioon. – ELT C 326, 26.10.2012, lk 47–200, artiklid 34-35.

⁹ Ginter, C. Intellektuaalomandi kaitse ja paralleelimport. – Juridica 2009/3.

¹⁰ Euroopa Liidu toimimise lepingu konsolideeritud versioon. – ELT C 326, 26.10.2012, lk 47–200, artikkel 36.

¹¹ EKo 19.12.2012, C-149/11 *Leno Marken*, p 32.

Kui kaubamärki kasutatakse internetis, tekib küsimus, milliste kriteeriumite alusel määratleda, millisel territooriumil kaubamärgi kasutamine aset leiab. On võimalik ja tõenäoline, et vaid üks kaubamärgi kasutus internetis (kodulehel, veebipoes, reklaamis) omab mõju ja õiguslikku tagajärge mitmel territooriumil. See asetab kaubamärgikasutaja õiguslikult ebakindlasse olukorda. Riski rikkuda mõne kaubamärgiomaniku õigusi suurendab ühenduse kaubamärkide kaitsmise avaldussüsteem¹², mille tulemusena võib samal territooriumil üheaegselt omada õiguskaitset palju sarnaseid kaubamärke¹³. Registreeritud kaubamärgi kasutamise kohustuse täitmise aspektist on määrava tähtsusega, millisel territooriumil omab kaubamärgi internetis kasutamine sellist mõju, et see vastaks Euroopa Liidu õiguses kehtivale „tegeliku“ kasutuse nõudele¹⁴. Internetis kaubamärgi kasutamise mõju hindamine omab olulist tähtsust ka kohtualluvuse ja kohtu pädevuse määratlemise kontekstis, sest see võib oleneda rikkumise toimumise kohast.

Ühtse turu aktis II esitas Euroopa Komisjon 3. oktoobril 2012 neli uue kasvu mootorit, millest üheks on digitaalmajanduse toetamine kogu Euroopas¹⁵. Ka internetis tõhusa ja lihtsalt jõustatava intellektuaalse omandi kaitse tagamine on üks teguritest, mis soodustab digitaalmajanduse arengut. Euroopa kaubamärgisüsteemi ajakohastamiseks on magistritöö kirjutamise ajal menetluses nii uue direktiivi kui uue määruse eelnõud, mille ettevalmistavas protsessis on leitud, et erinevused eksisteerivate süsteemide vahel tekitavad ebatasase mänguvälja, mis on kahjulik kõigile Euroopa kaubamärgisüsteemi kasutajatele. Ettevõtja, kellel tekib vajadus jõustada oma õigusi või kaitsta end väidetava kaubamärgiõiguse

¹² Avaldussüsteemis ei võrdle kaubamärke registreeriv ametiasutus taotletavat kaubamärki varem kaitse saanud kaubamärkidega. Ekspertiisüsteemi puhul selline kontroll toimub ja vajadusel nõutakse registreerimise tingimusena varaema kaubamärgi omaniku kirjaliku nõusoleku esitamist.

¹³ Sama süsteem kehtib ka osades liikmesriikides. Avaldussüsteemi ei kasuta 12 liikmesriiki, sh Eesti - Study on the Overall Functioning of the European Trade Mark System. Max Planck Institute for Intellectual Property and Competition Law, 15.02.2011. - Arvutivõrgus: http://www.ip.mpg.de/files/pdf2/mpi_final_report_with_synopsis.pdf (30.10.2014) p 1.42.

¹⁴ Euroopa kaubamärgimäärus, artikkel 15 ja kaubamärgidirektiiv, preambula p 9 ja artikkel 10.

¹⁵ Komisjoni teatis Euroopa Parlamendile, Nõukogule, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele ning Regioonide Komiteele. Ühtse turu akt II. Üheskoos uue majanduskasvu eest. - Brüssel, 3.10.2012 COM(2012) 573 final. Arvutivõrgus: http://ec.europa.eu/internal_market/smact/docs/single-market-act2_et.pdf (26.01.2015).

rikkumise vastu, satub vastamisi ülekomplitseeritud regulatsioonide võrgustikuga, mis suurendab õiguslikku ebakindlust ning suurendab sõltuvust välisest õigusabist¹⁶.

Magistritöö on ajendatud autori patendivolinikuna töötamise praktikas üha aktuaalsemaks muutuvast probleemist, et kaubamärkide registreerimine nii liikmesriigi kui Euroopa Liidu tasandil on kiire ja lihtne, internetikaubandus kasvab ja kaubamärgiõiguste rikkumine internetis on kiire ja lihtne, kuid kaubamärgiomaniku õiguste kaitsmine ja rikkumise eest õiglase hüvitise saamine osutub nii keerukaks ja kulukaks, et kaubamärgiomanikud on sageli sunnitud sellest loobuma. Euroopa Komisjon on möönnud, et olemasolevad seadusandlikud ja muud kui seadusandlikud vahendid ei ole tõhusaks interneti teel sooritatavate intellektuaalomandi õiguste rikkumiste vastu võitlemiseks piisavalt mõjusad¹⁷.

Magistritöö uurimisprobleemiks on kaubamärgi internetis kasutamise õiguslike tagajärgede määratlemine Euroopa Liidus, täpsemalt analüüsitakse kaubamärgikaitse territoriaalsuse põhimõtte kontekstis kaubamärgiomaniku õiguste rikkumise ja kaubamärgi kasutamise kohustuse täitmise aspekte ja sellekohaste vaidluste kohtualluvust. Kaubamärgiomaniku vaatenurgast on need ühe probleemi erinevad tahud, sest enne kaubamärgiõiguse kaitseks sammude astumist tuleb leida vastused küsimustele, kas üldse on tegemist kaubamärgiõiguse rikkumisega ja kui, siis millisel territooriumil, kas kaubamärgiomanikul endal on neil territooriumitel on täidetud kaubamärgi kasutamise kohustus ning lõpuks, millisesse kohtusse ja on võimalik ja otstarbeks oma eesmärgi saavutamiseks pöörduda. Menetlusesolevad uue direktiivi ja määruse eelnõud töö kirjutamise aja seisuga magistritöös tõstatavatele küsimustele otseseid lahendusi ei paku. Autor püstitab hüpoteesi, et kaubamärgiomanike ja kaubamärgikasutajate õigusliku ebakindluse vähendamiseks ning kaupade ja teenuste vaba

¹⁶ Impact assessment. Accompanying document to the Proposal for a Regulation of the European parliament and of the Council amending Council Regulation (EC) No 207/2009 of 26 February 2009 on the Community trade mark and the Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council to approximate the laws of the Member States relating to trade marks (recast). Commission staff working paper 27.03.2013 SWD(2013) 95 final. - Arvutivõrgus: <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52013SC0095&from=EN> (09.01.2015).

¹⁷ Komisjoni aruanne Euroopa parlamendile, nõukogule, euroopa majandus- ja sotsiaalkomiteele ning regioonide komiteele. Euroopa Parlamendi ja nõukogu 29. aprilli 2004. aasta direktiivi 2004/48/EÜ (intellektuaalomandi õiguste jõustamise kohta) kohaldamine. SEK(2010) 1589 lõplik. 22.12.2010. – Arvutivõrgus: <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/PDF/?uri=CELEX:52010DC0779&from=EN> (09.01.015).

liikumise parandamiseks on olemas vajadus sätestada Euroopa Liidus kaubamärgi internetis kasutamise territoriaalse tagajärje määramise kriteeriumid ja lihtsustada kohtualluvuse süsteemi kaubamärkide valdkonnas. Magistritöö piiratud mahu tõttu ei käsitle autor põhjalikumalt järgmisi kaubamärkide internetis kasutamisega seotud teemasid: kaubamärkide kasutamine *AdWords*¹⁸-laadsetes teenustes, ja kodulehtede metaandmetes, internetiteenuse pakkuja vastutus.

Magistritöö on jaotatud kolmeks peatükiks. Esimeses peatükis annab autor kõigepealt lühiülevaate Euroopa Liidu kaubamärgisüsteemi erisustest ning käsitleb kaubamärgi territoriaalsuse põhimõtte olemust ja vajadust seostada internetis toimuva kaubamärgikasutus konkreetsete territooriumitega ning rahvusvahelisest õigusest tulenevaid kriteeriume selle seose ehk ärilise tagajärje hindamiseks ja nende kajastumist Euroopa Liidu ja liikmesriikide õiguses.

Teises peatükis hindab autor, kuidas määrata, millal omab kaubamärgi kasutamine internetis Euroopa Liidus kaubamärgiõiguse seisukohalt tähtsust omavat mõju. Autor esitab küsimused, millistel juhtudel on tegemist kaubamärgiõiguse rikkumisega, kui rikkuvat tähist kasutatakse internetis ja millistel juhtudel loetakse kaubamärgi kasutamise kohustus täidetuks, kui kaubamärki kasutatakse internetis. Autor käsitleb kaubamärgiomaniku õiguste rikkumise ja kaubamärgi kasutamise kohustuse täitmise hindamise kriteeriumeid Euroopa Kohtu tõlgendustest lähtuvalt ning analüüsib nende kriteeriumite kohaldamist kaubamärgi internetis kasutamise puhul. Seejuures hindab autor võimalusi toetuda rahvusvahelisest õigusest tulenevatele kriteeriumitele kaubamärgi internetis kasutamise ärilise tagajärje territoriaalseks määratlemiseks.

Kolmandas peatükis käsitleb autor siseriiklike kaubamärkidega ja ühenduse kaubamärkidega seotud rikkumis- ja kasutamisevaidluste kohtualluvust Euroopa Liidus. Siseriiklike kaubamärkidega ja ühenduse kaubamärkidega seotud vaidluste kohtualluvus määratakse eri õigusaktide alusel, kusjuures valikuid on reeglina mitmeid. Kui kaubamärgiomanik on oma kaubamärgi registreerinud nii mitmete liikmesriikide siseriikliku kaubamärgina kui ka ühenduse kaubamärgina, satub ta keerukasse õigusaktide rägastikku, kus mitte iga valik kas ei

¹⁸ ADWORDS on registreeritud Google, Inc. kuuluvate ühenduse kaubamärkidena nr 002724672, 009971276, 010385052.

vii soovitud eesmärgini või ei tee seda osapoole jaoks mõistlikul viisil. Autor tõstatab küsimise, kas kohtualluvussüsteemi oleks võimalik muuta lihtsamaks ja paremini toimivamaks Euroopa Liidu kaubamärgikohtu loomisega ja kas see parandaks kaubamärgiomanike võimalusi oma õigusi tõhusalt kaitsta.

Magistritöö kirjutamisel kasutatud analüütilist ja süsteemset uurimismeetodit. Töö põhiallikana on autor kasutanud mahukat Euroopa Kohtu praktikat, mille Euroopa Kohus on kujundanud nii kaubamärgidirektiivi kui Euroopa kaubamärgimääruse alusel. Nende õigusaktide kaubamärgiomaniku õigusi ja kaubamärgi kasutamist reguleerivad sätted on sisult suures osas kokkulangevad¹⁹. Euroopa Kohus on Euroopa kaubamärgimäärust tõlgendamisel korduvalt²⁰ analoogia korras viidanud varasematele kaubamärgidirektiivi samasisuliste sätete kohta antud tõlgendustele ja vastupidi. Euroopa Seetõttu ei ole ka magistritöös kaubamärgiomaniku ainuõiguse rikkumise ja kaubamärgi kasutamise kriteeriumite analüüsimisel eristatud kaubamärgidirektiivi ja Euroopa kaubamärgimääruse kohta antud tõlgendusi. Kaubamärgi internetis kasutamise ärilise tagajärje hindamise kriteeriumite allikaks on WIPO ühissoovitus kaubamärkide ja teiste tööstusomandina kaitstavate tähiste kasutamise kohta internetis²¹. Kolmandas peatükis on kasutatud põhiallikatena Brüssel I määrust²² ning Euroopa kaubamärgimäärust ning neil põhinevat Euroopa Kohtu praktikat. Teiseste allikatena on kasutatud õiguskirjandust, WIPO ühissoovituse väljatöötamise töödokumente ning *Max Planck Institute for Intellectual Property and Competition Law* läbi viidud Euroopa kaubamärgisüsteemi toimimise uuringu raportit.

¹⁹ Kaubamärgidirektiivi ja Euroopa kaubamärgimääruse esimesed versioonid töötati välja ja kavatseti ka jõustada koos, kuid poliitilised erimeelsused ühenduse kaubamärgi ja eriti selle registreerimisega tegeleva ametiasutuse asukoha üle põhjustasid nende vastuvõtmisel 6-aastase vaheaja. – Vt. Tritton, G. jt. *Intellectual Property in Europe*. London: Sweet & Maxwell 2008, lk 262.

²⁰ Vt näiteks *Leno Merken*, p 31, EKo18.07.2013, C-252/12 *Specsavers International Healthcare and others*, p 28,

²¹ Joint Recommendation Concerning Provisions on the Protection of Marks, and Other Industrial Property Rights in Signs, on the Internet (with Explanatory Notes). Adopted by the Assembly of the Paris Union for the Protection of Industrial Property and the General Assembly of the World Intellectual Property Organization (WIPO) at the Thirty-Sixth Series of Meetings of the Assemblies of the Member States of WIPO September 24 to October 3, 2001. - Arvutivõrgus: <http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/marks/845/pub845.pdf> (13.01.2015)

²² Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määrus (EL) nr 1215/2012, 12. detsember 2012, kohtualluvuse ning kohtuotsuste tunnustamise ja täitmise kohta tsiviil- ja kaubandusajades (uuesti sõnastatud). - ELT L 351, lk 1-32.

1. KAUBAMÄRGIKAITSE TERRITORIAALSUSE PÕHIMÕTTE KOHALDAMINE INTERNETIS

1.1. Euroopa Liidu kaubamärgisüsteemi erisused

Euroopa Liidus kehtivad paralleelselt liikmesriikide siseriiklikud kaubamärgid ja kogu Euroopa Liidu territooriumil ühtsed ühenduse kaubamärgid. Euroopa Liidu pädevus luua Euroopa intellektuaalomandi õigused, mis tagaksid õiguste ühetaolise kaitse kogu liidus tuleneb Euroopa Liidu toimimise lepingu²³ artiklist 118.

Ühenduse kaubamärgi ühtsuse põhimõtte²⁴ kohaselt saab ühenduse kaubamärki registreerida, üle anda või sellest loobuda, omanikult sellega seotud õigusi ära võtta, selle kehtetuks tunnistada või selle kasutamist keelata üksnes kogu ühenduses. Seega ei ole võimalik olukord, kus ühenduse kaubamärk ei kehtiks mõnes liikmesriigis, see kantaks teisele isikule üle vaid teatud liikmesriikide suhtes või registreeritaks eri liikmesriikides erinevate kaupade ja teenuste suhtes. Ühtsuse põhimõttest on kaks erandit. Esiteks saab piiratud, lokaalse kehtivusega varasema õiguse omanik keelata ühenduse kaubamärgi kasutamise oma õiguse kehtivuse territooriumil, kui seda võimaldab asjaomase liikmesriigi õigus²⁵. Teiseks on uue Euroopa Liidu liikmesriigi siseriikliku ühinemiseelselt kaitstud kaubamärgi või muu varasema õiguse alusel võimalik keelata varasema ühenduse kaubamärgi kasutamine sellel territooriumil²⁶. Need piirangud kehtivad aga vaid ühenduse kaubamärgi kasutamisele ja ei mõjuta ühenduse kaubamärgi kehtivust territooriumitel, kus kehtib kasutamise keeld.

Ühenduse kaubamärgisüsteemi loomine täidab Euroopa Liidu ühtse turu arendamise eesmärki. Euroopa Liidu siseturu loomiseks ja selle ühtsemaks muutmiseks sooviti luua õiguslikud tingimused, mis võimaldavad ettevõtjatel kohandada oma tegevust ühenduse tingimustega ja selleks peaks ettevõtjate käsutuses olema ka kaubamärgid, mis võimaldavad ühtmoodi eristada ettevõtjate tooteid ja teenuseid kogu ühenduses riigipiiridest olenemata²⁷.

²³ Euroopa Liidu toimimise lepingu konsolideeritud versioon. – ELT C 326, 26.10.2012, lk 47–200.

²⁴ Euroopa kaubamärgimääruse artikli 1 lõige 2.

²⁵ Euroopa kaubamärgimäärus, artikli 111 lõige 1.

²⁶ Euroopa kaubamärgimäärus, artikli 165 lõige 5.

²⁷ Euroopa kaubamärgimäärus, preambula punkt 2.

Samas leiti, et siseriiklikud kaubamärgid on edaspidigi vajalikud nende ettevõtjate jaoks, kes ei soovi oma kaubamärki kaitsta ühenduse tasandil, ning nende ärakaotamine ei ole põhjendatud²⁸. Liikmesriikide siseriiklike kaubamärkide ühtlustava kaubamärgidirektiivi eesmärgiks on, et registreeritud kaubamärkide omandamise ja omamise tingimused oleksid üldiselt kõigis liikmesriikides identsed²⁹.

Kaubamärgikasutajate õigus omandada samale kaubamärgile samaaegne kaitse nii ühenduse kaubamärgina kui liikmesriikide siseriiklike kaubamärkidena ei ole piiratud. Kui sama kaubamärk on üheaegselt kaitstud nii ühenduse kaubamärgina kui liikmesriigi siseriikliku kaubamärgina, siis kaubamärk kui objekt on kokkulangev, kuid intellektuaalomandiõigustena on tegemist eraldiseisvate ja iseseisvate õigustega. Praktikas tähendab vajadust arvestada läbipõimunud õigustega - kaubamärgiõiguse rikkumise asjades võib kaubamärgiomanikul olla võimalik samaaegselt tugineda nii oma ühenduse kaubamärgist kui liikmesriigi kaubamärgist tulenevatele õigustele, isikul, kes soovib kaubamärgiomaniku õiguste tühistamist, tuleb aga arvestada olukorraga, kus tühistamistaotlus või hagi tuleb esitada nii liikmesriigi kui ühenduse kaubamärgi vastu.

1.2. Territoriaalsuse põhimõtte kaubamärgiõiguses ja kaubamärgi internetis kasutamisest tulenevad riskid: mõju teistes riikides

Riigi suveräänsusest käsitletakse kui viimse otsustamise õigusest, st riigi õigusest otsustada viimases astmes ise, millised õigusnormid riigi suhtes ja riigi territooriumil kehtivad³⁰. Riigivõimu teostamine rajaneb territoriaalprintsibil³¹ ja õigusnorme iseloomustab ruumiline kehtivus³². Territoriaalsuse põhimõtte on üks suveräänsuse nurgakive ja on seega sätestatud, kuigi iga kord mitte otsesõnu, enamiku riikide õiguses³³. Seadusel on jõud vaid selle vastu võtnud riigi territooriumi ja jurisdiktsiooni piires. Kaubamärk kui objekt, kui kauba või

²⁸ Euroopa kaubamärgimäärus, preambula punkt 6.

²⁹ Kaubamärgidirektiiv, preambula punkt 8.

³⁰ Madise, Ü. jt (toim). Eesti Vabariigi põhiseadus. Kommenteeritud väljaanne. Tallinn: Juura 2012, lk 45.

³¹ Samas, lk 49.

³² Samas, lk 71.

³³ Kupzok, A. Enforcement of Patents on the Internet - Challenges, Trends, and Approaches. IIP Bulletin 2011/20, lk 2. Arvutivõrgus: http://www.iip.or.jp/e/e_summary/pdf/detail2010/e22_10.pdf (28.02.2014).

teenuse eristamiseks mõeldud tähis muutub selle eri riikides kehtivate õigusnormide alusel toimuva registreerimise läbi iseseisvate, eri riikides kehtivate kaubamärgiõiguste kimbuks.

Kaubamärkide õiguskaitset iseloomustab territoriaalsuse printsiip. Riigi poolt kaubamärgile antud õiguskaitse kehtib territooriumil, kus kaubamärk on registreeritud või kus sellele on muul moel õiguskaitse antud³⁴. Kaubamärgi kehtivuse ja kaitse ulatuse saab määrata vaid selle riigi õigusega, kus kaubamärgiomanikule kuulub õigus keelata teistel kaubamärki kasutamast³⁵. Pariisi konventsiooni kohaselt³⁶ vaadeldakse liikmesriikides registreeritud kaubamärke üksteisest sõltumatuna. Kaubamärgiomanik saab oma õigusi kasutada vaid nende isikute vastu, kes rikuvad neid tema õiguste ruumilisel kohaldamisalal - registreerimisriigi või –regiooni territooriumil.

Kaubamärgi kehtivus ja õiguskaitse ulatus on määratletud kaitse andnud riigi õigusega – kehtib *lex loci protectionis*³⁷. Ehkki see põhimõte ei ole leidnud otsest kajastamist üheski rahvusvahelises kokkuleppes, märgitakse õiguskirjanduses, et *lex loci protectionis* on üldiselt aktsepteeritud kui valdav valik tööstusomandi õiguskaitse valdkonnas³⁸.

³⁴ Näiteks peavad riigid tagama ilma registreerimist nõudmata kaitse üldtuntud kaubamärkidele. - Tööstusomandi kaitse Pariisi konventsioon. - RT II 1994, 4, 19. Samuti kaitseb osa riike teatud tingimustel registreeris nõudeta ka muid äris kasutatavaid tähiseid.

³⁵ Gottschalk, E. The Law Applicable to Intellectual Property Rights. - Gottschalk, E. jt (toim). Conflict of Laws in a Globalized World. New York: Cambridge University Press 2007, lk 187.

³⁶ Pariisi konventsiooni artikli 5 lõige 3.

³⁷ Alternatiivse variandina võib intellektuaalomandi valdkonnas kohaldada *lex originis* ehk päritoluriigi õigus, kuid kaubamärkide puhul viiks see ülemaailmse kaubamärgiõiguse tekkimiseni. *Lex originis* on mõningal määral kasutusel autoriõiguse valdkonnas, vt selle kohta lähemalt nt Gottschalk - *Lex loci delikti* ehk rikkumiskoha õiguse kohaldamine viib kaubamärgiõiguse rikkumise puhul sama riigi õiguseni mis *lex loci protectionis*, sest rikkumise riik saab kaubamärgiõiguses olla vaid see riik, kus kaitse on antud.

³⁸ Dinwoodie, B. G., Developing a Private International Intellectual Property Law: The Demise of Territoriality? - William & Mary Law Review 2009/51, Issue 2, lk 729; Rongstad, O.-A., The multiplicity of territorial IP rights and its impact on competition. - Rosén, J (toim). Individualism and Collectiveness in Intellectual Property Law. Cheltenham: Edward Elgar Publishing Limited 2012, lk 57; Gottschalk, lk 186-189.

Siseriiklikult registreeritud kaubamärkide (*national trademarks*) omanike õiguste ruumiline kohaldamisala on vastava riigi territoorium. Levinuimaks³⁹ kaubamärkide rahvusvahelise registreerimise süsteemiks on Madridi protokoll⁴⁰ alusel toimiv süsteem, kus kaubamärgi registreerimist taotlev isik peab nimetama lepinguosalised riigid, milles ta kaitset taotleda soovib, ning kaubamärk saab iga lepinguosalise territooriumil samasuguse kaitse nagu siis, kui märgi oleks registreerinud selle lepinguosalise amet. Seega kaitstakse Madridi süsteemis kaubamärke liikmeriikide õiguse alusel ja selle süsteemi kaudu registreeritud rahvusvaheliste kaubamärkide (*international trademarks*) omanike õiguste ruumiline kohaldamisala on killustunud kaitse andnud liikmesriikide territooriumiteks.

Euroopa Liidus lepinguväliseid võlasuhteid reguleeriv Rooma II määrus⁴¹ seab samuti eesmärgiks säilitada intellektuaalomandi rikkumistele üldtunnustatud *lex loci protectionis* põhimõte. Ühenduse kaubamärkide süsteemi loomisega astuti Euroopa Liidu siseselt samm liikmesriikide kaubamärgisüsteemide piirava territoriaalsusprintsipi laiendamise suunas. Liikmesriikide siseriiklike kaubamärkide rikkumisele kohaldatakse jätkuvalt selle riigi õigust, kus kaitset taotleti, kuid ühenduse kaubamärkide rikkumisele kohaldatakse Euroopa kaubamärgimäärust, ehkki osas, mis Euroopa kaubamärgimäärusega reguleeritud ei ole, kohaldub selle liikmesriigi õigus, kus rikkumine toime pandi⁴². Täiendavalt, Rooma II määrus kohaldub ka kolmandate riikide õiguse suhtes⁴³. Kriitiliselt on *lex loci protectionis* põhimõtte sätestamist Rooma II määruses nimetatud vaidlevate poolte õudusunenäoks, sest kauba pakkumine Euroopa Liidu siseturul viib 27⁴⁴ liikmesriigi õiguse kohaldamisele, seejuures artikli 8 lõige 3 keelab ka kohaldatava õiguse osas kokku leppida⁴⁵.

³⁹ 15.01.2015 seisuga kokku 94 liikmesriiki. -Members of the Madrid Union. List of Members. Status on January 15, 2015. - Arvutivõrgus: http://www.wipo.int/export/sites/www/treaties/en/documents/pdf/madrid_marks.pdf (23.02.2015).

⁴⁰ Märkide rahvusvahelise registreerimise Madridi kokkuleppe protokoll. - RT II 1998, 36, 68.

⁴¹ Euroopa Parlamendi ja Nõukogu 11.07.2007. a määrus (EÜ) nr 864/2007, lepinguvälise võlasuhete suhtes kohalduva õiguse kohta (Rooma II). – ELT L 199, 31.7.2007, lk 40-49, preambula p 26.

⁴² Rooma II, artikli 8 lõiked 1-2.

⁴³ Rooma II, artikkel 3.

⁴⁴ Magistritöö kirjutamise ajaks on liikmesriike 28.

⁴⁵ Van Engelen, Th.C.J.A. Jurisdiction and Applicable Law in Matters of Intellectual Property, vol. 14.3 Electronic Journal of Comparative Law, (December 2010). - Arvutivõrgus: <http://www.ejcl.org/143/art143-19.pdf> (22.02.2015), lk 14.

Traditsioonilises majanduses ei tekita kaubamärgi kasutamise territoriaalne määratlemine probleeme. Kaubamärgiga tähistatud kauba pakkumine füüsilisel kujul eksisteerivas müügikohas või teenuse osutamine konkreetses asukohas määravad ka territooriumi, kus kaubamärki kasutatakse. Moodne globaliseeruv majandus pakub kaupu ja teenuseid internetis ja veebilehtedel kuvatav informatsioon, sh kaubamärgid, on reaalses nähtav ja ligipääsetav põhimõtteliselt igas maailma punktis. Ka iga alustav ettevõtja saab interneti abil kergesti suunata oma toote otse maailmaturule. Sellal kui juriidilised doktriinid seovad kaubamärgi territoriaalselt, on selline side psühholoogilises, tehnoloogilises ja majanduslikus mõttes üsna ebaoluline⁴⁶. Internet on mitte-territoriaalne ja selle asukohast sõltumatu loomus esitab õigusruumi mõistele väljakutse⁴⁷. Kuid suveräänsuse ja omandi õiguslikud kontseptsioonid võimaldavad riikidel kehtestada kohustusi nende jurisdiktsiooni subjektiks olevatele inimestele, protsessidele ja poliitikatele⁴⁸. Digitaalse majanduse kontekstis osutub territoriaalsuse põhimõtte majanduslikule reaalsusele väljakutseks, mida on võimalik ületada kas ülemaailmse kohaldamisalaga kaubamärgikaitsele ülemineku või internetis toimuva ja geograafilise territooriumi vahelise sideme määratlemise teel. Jättes esimese võimaluse poliitilisest, majanduslikust ja õiguslikust reaalsusest lähtudes kõrvale analüüsib autor magistritöös kaubamärgiõigust teise võimaluse kontekstis.

Erinevatel intellektuaalomandi õigustel on tulenevalt nende olemusest erinev eesmärk. Nii näiteks kaitseb autoriõigus autori originaalse loomingu väljendusvormi kirjanduse, kunsti ja teaduse vallas, andes autorile ainuõiguse oma loomingu tulemusel suhtes⁴⁹. Autorile kuulub õigus teose reprodutseerimisele, nii on üldjuhul juba teose reprodutseerimisega internetis, olenemata selle reprodutseerimise eesmärgist, rikutud autori varalisi õigusi.

⁴⁶ Calboli, I., Lee, E (toim.). Trademark Protection and Territoriality Challenges in a Global Economy. Cheltenham and Northampton: Edward Elgar 2014, lk 1.

⁴⁷ Kupzok, lk 2.

⁴⁸ Tikk, E. Comprehensive legal approach to cyber security. Dissertation. Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus 2011, lk 101.

⁴⁹ Jents, L. Autoriõiguse piirangute roll ja tähendus tänapäeva ühiskonnas. – Juridica 2012/7.

Kaubamärgi põhieesmärgiks on kaupade ja teenuste päritolu näitamine. See põhimõte on omane kõigile jurisdiktsioonidele⁵⁰, sh Euroopa Liidu kaubamärgiõigusele⁵¹. Euroopa Kohus on defineerinud kaubamärgi põhiülesannet kui ülesannet tagada tarbijale või lõppkasutajale tähistatud kauba või teenuse päritolu, võimaldades tal ilma võimaliku äravahetamiseta eristada seda kaupa nendest kaupadest, millel on muu päritolu⁵². Kaupadest ja teenustest saab rääkida vaid ärilises kontekstis – kaup ja teenus on ostu-müügi objektid.

Tõlgendades kaubamärgidirektiivi ja Euroopa kaubamärgimäärust süstemaatiliselt lähtuvalt nende sõnastusest ja sisemisest struktuurist järeldub samuti, et kaubamärgikaitse on piiritletud kaubamärgi ärilise kasutamisega. Kaubamärgidirektiivi kohaselt võib kaubamärgiomanik keelata teistel kasutada sarnast tähist äritegevuses⁵³ (artikkel 5), kaubamärgiomaniku õiguste piirangud reguleerivad tähiste vaba kasutust äritegevuses (artiklid 6, 15), liikmesriik võib kaitse anda registreerimata tähisele, mida kasutatakse äritegevuses (artikli 4 lõike 4 punkt b). Euroopa kaubamärgimääruse kohaselt võib kaubamärgiomanik keelata teistel kasutada sarnast tähist äritegevuses (artikkel 9),), kaubamärgiomaniku õiguste piirangud reguleerivad tähiste vaba kasutust äritegevuses (artiklid 12, 66 lõige 2), liikmesriigis kaitse saanud registreerimata äritegevuses tähise omanik võib vaidlustada ühenduse kaubamärgi registreerimise (artikkel 8 lõige 4). Kohtujurist Villalón on märkinud, et intellektuaalomandi õiguste erieesmärk on kaubamärgiomanikule ainuõiguse andmine „kaubandustegevuses“ ning selliselt seob materiaalsoo õigust intellektuaalomandi õiguste kaitse asjaomaste kaupade või teenuste tegeliku turustamisega⁵⁴.

Tulenevalt sellest, et kaubamärgikaitse omab tähendust vaid kaubamärkide ärilise kasutamise kontekstis, ei saa ainuüksi asjaolust, et internetis kasutatav kaubamärk on reaalselt nähtav ja ligipääsetav põhimõtteliselt igas maailma riigis, tuleneda nendes riikides

⁵⁰ Tomkowicz, R. Intellectual Property Overlaps. Theory, strategies and solutions. London and New York: Routledge 2013, lk 70-71.

⁵¹ Bailey, A. Trade mark functions and protection for marks with reputation. - Journal of Intellectual Property Law & Practice 2013/8, No 11.

⁵² EKo 17.10.1990, C-10/89 CNL-SUCAL/HAG, p 14.

⁵³ Kaubamärgidirektiivi eestikeelses versioonis kasutatud termin „kaubanduses“ on autori arvates oma piirava tähenduse tõttu ebaõnnestunud valik. Inglisekeelne termin on *in the course of trade*, saksakeelne *im geschäftlichen Verkehr*, prantsuskeelne *dans la vie des affaires*.

⁵⁴ EK 03.02.2011, C-446/09 ja C-495/09 *Philips and Nokia*, kohtujuristi ettepanek, p 49.

kaubamärgiõiguslikke tagajärgi. Seetõttu on vajalik hinnata, millised asjaolude esinemisel saab järeldada, et kaubamärgi kasutamisel internetis on kaubamärgi kehtivusterritooriumil mõju kaubamärgiõiguse mõttes.

1.3. Rahvusvahelisest õigusest tulenevad kaubamärgi internetis kasutamise ärilise tagajärje hindamise kriteeriumid

Kaubamärgi internetis kasutamise aspekte ei ole tänaseni käsitletud õiguslikult siduvates rahvusvahelistes lepingutes. 2001. aastal võtsid Pariisi Liidu Assamblee ja WIPO Peaassamblee „*soft law*“⁵⁵ instrumendina vastu ühissoovituse kaubamärkide ja teiste tööstusomandina kaitstavate tähiste kasutamise kohta internetis, eesmärgiga pakkuda selget õiguslikku raamistikku kaubamärgiomanikele, kes kasutavad oma kaubamärke internetis ja osalevad elektroonilise äri arendamisel.

Ühissoovituse töötas välja WIPO kaubamärkide, tööstusdisainilahenduste ja geograafiliste tähiste õiguse alane püsiomitee (SCT). SCT on kokku kutsutud WIPO poolt eesmärgiga olla foorumiks, mis oma valdkonna rahvusvaheliseks arendamiseks tegeleb materiaalõiguse ühtlustamisega, arendab diskussiooni, hõlbustab koordineerimist ja annab juhiseid⁵⁶. SCT tööst võtavad osa WIPO liikmesriikide⁵⁷ eksperdid ja vaateajatena huvitatud valitsustevaheliste ja valitsusväliste organisatsioonide esindajad. SCT on kaubamärgiõiguse arendamise valdkonnas autoriteetseim ülemaailmse esindatusega foorum.

WIPO ühissoovitus lähtub kaubamärkide territoriaalsuse põhimõttest, sätestades artiklis 2, et kaubamärgi kasutamine internetis loetakse kasutamiseks liikmesriigis ainult juhul, kui sellel kasutamisel on äriline tagajärg (*commercial effect*) selles liikmesriigis. Terminit *commercial*

⁵⁵ „Soft law“ võib defineerida kui mittesiduvaid reegleid või instrumente, mis tõlgendavad või selgitavad meie arusaamist siduvatest reeglitest või kujutavad endast kinnitusi, mis omakorda loovad ootusi tulevase käitumisviisi suhtes. - Guzman, A.T, Meyer, T.L. International Soft Law. - Journal of Legal Analysis 2010/2 (1), lk 174. Arvutivõrgus: <http://jla.oxfordjournals.org/content/2/1/171.full.pdf+html> (26.02.2015).

⁵⁶ Organizational matters and overview of the issues to be considered by the standing committee on the law of trademarks, industrial designs and geographical indications. SCT/1/2. SCT, first session Geneva, July 13 to 17, 1998 p 1-3. Arvutivõrgus: http://www.wipo.int/edocs/mdocs/sct/en/sct_1/sct_1_2.pdf (13.01.2015).

⁵⁷ Magistritöö kirjutamise ajal oli WIPOl 188 liikmesriiki: <http://www.wipo.int/about-wipo/en/index.html> (26.02.2015).

effect ei saa automaatselt võrdsustada kaubamärgidirektiivis ja Euroopa kaubamärgimääruses kasutatud terminiga *in the course of trade*. WIPO ühissoovituse selgituses artikli 2 juurde on öeldud, et terminit *commercial effect* eelistati terminile *in the course of trade* selleks, et hõlmata ka mittetulundusettevõtete kaubamärgikasutusi. Seega ei olnud eesmärgiks termini *in the course of trade* kitsendamine⁵⁸. Euroopa Liidu kontekstis ei ole neil terminitel sisulist vahet, sest Euroopa Kohus ei ole kaubamärgikasutust hinnates pidanud määraks asjaolu, et kaupu või teenuseid pakutakse tulu saamise eesmärgiga⁵⁹.

WIPO ühissoovituse artikkel 3 loetleb järgmised kriteeriumid kaubamärgi ärilise tagajärje hindamiseks:

(a) asjaolud, mis viitavad, et tähise kasutaja teeb selles liikmeriigis äri, või on teinud märkimisväärsed plaane teha selles liikmesriigis äri seoses kaupade või teenustega, mis on identsed või sarnased nendega, mille jaoks märki internetis kasutati.

(b) kasutaja äritegevus tase ja iseloom selle liikmesriigi suhtes, sealhulgas:

(i) kas kasutaja tegelikult teenindab kliente asub liikmesriigis või sõlminud muud majanduslikult motiveeritud suhted selles liikmesriigis asuvate isikutega;

(ii) kas kasutaja on kinnitanud seoses tähise kasutamisega internetis, et ta ei kavatse pakkuda kaupu või teenuseid pakutakse klientidele, kes asuvad liikmesriigis, ja kas ta järgib seda kinnitust;

(iii) kas kasutaja pakub müügijärgseid tegevusi liikmesriigis, nagu näiteks garantii või teenindus;

(iv) kas kasutaja tegeleb liikmesriigis täiendavalt äritegevusega, mis on seotud tähise kasutamisega internetis, kuid mis ei toimu läbi interneti.

(c) kaupade või teenuste internetis pakkumise seos liikmesriigiga, sealhulgas

(i) kas pakutavaid kaupu või teenuseid saab seaduslikult tarnida liikmesriiki;

(ii) kas hinnad on esitatud liikmesriigis ametlikult kehtivas vääringus;

(d) tähise internetis kasutamise viisi seos liikmesriigiga, sealhulgas:

(i) kas tähist kasutatakse koos interaktiivset kontakti võimaldavate vahenditega, mis on ligipääsetavad internetikasutajatele liikmesriigis;

⁵⁸ Trademarks and the internet. SCT/25/3. SCT. Twenty-fift sessioon Geneva, March 28 to April 1, 2011. Arvutivõrgus: http://www.wipo.int/edocs/mdocs/sct/en/sct_25/sct_25_3.pdf (13.01.2015), p 51

⁵⁹ EKo 09.12.2008, C-442/07 *Verein Radetzky-Orden*, p 17.

(ii) kas kasutaja on seoses tähise kasutamisega märkinud aadressi, telefoninumbri või muu sidepidamisvahendi liikmesriigis;

(iii) kas tähist kasutamine seoses domeeninimega, mis on registreeritud ISO riigikoodide standardile 3166 vastava tippdomeeni all, mis viitab liikmesriigile;

(iv) kas koos tähise internetis kasutamisega kasutatakse teksti, mis on keeles, mida liikmesriigis peamiselt kasutatakse;

(v) kas tähist kasutatakse seotuna internetis asuva kohaga, mida liikmesriigis asuvad internetikasutajad tegelikult külastavad.

(e) internetis kasutatava tähise ja liikmesriigis selle tähise suhtes kehtiva õiguse vaheline suhe, sealhulgas:

(i) kas see õigus toetab kasutust;

(ii) kas juhul, kui see õigus kuulub teisele isikule, siis kasutamine kasutaks ebaõiglaselt ära või kahjustaks põhjendamatult selle õigusega kaitstud tähise eristatavust või mainet.

WIPO ühissoovitusele lisatud selgitavatest märkustest võib järeldada, et mitte kõik kriteeriumid ei ole võrdse tähtsusega, mis on kriteeriumite iseloomu arvestades ka arusaadav. Selgitavate märkuste kohaselt on kriteeriumid (a) ja (b)⁶⁰ järgmisi kriteeriume toetava iseloomuga. Ehkki äritegevuse olemasolu liikmesriigis on kõige ilmselgem viis tekitada selles liikmesriigis kaubamärgi äriine kasutamine, ei ole äritegevuse olemasolu kohustuslik. Ka liikmesriigis alles planeeritava või hoopis puuduva äritegevuse puhul võib kaubamärgi internetis kasutamisel olla äriine tagajärg liikmesriigis. Kriteeriumi (c) kohta märgitakse, et tegemist ei pea olema kaupade või teenuste pakkumise edastamisega, piisab ka konkreetse liikmesriiki suunatud kaupade või teenuste reklaamist⁶¹. Kriteerium (d)⁶² käsitleb viise, kuidas tähist internetis kasutatakse, näiteks veebilehel, domeeninimes, meta-andmetes, e-kirjas. Interaktiivset kontakti võimaldavad näiteks e-kirjad, millele kliendil on võimalik vastata, või võimalus esitada internetis tellimusi. Kasutatav keel võib olla otsustav kriteerium, kuid selle tähtsus langeb, kui tegemist on väljaspool liikmesriiki laialdaselt kasutatava keelega. Samas üksnes asjaolu, et liikmesriigis asuvad isikud on veebilehte külastanud, ei ole otsustava

⁶⁰ Joint Recommendation Concerning Provisions on the Protection of Marks, and Other Industrial Property Rights in Signs, on the Internet (with Explanatory Notes) p 3.01 – 3.08.

⁶¹ Samas, p 3.09 – 3.11.

⁶² Samas, p 3.12 – 3.15.

iseloomuga, vaid tuleb arvesse eelkõige koosmõjus teiste kriteeriumitega. Kriteerium (e)⁶³ on kohaldatav kahel moel, positiivselt, kui isik, kes tähist kasutab, on selle ise liikmesriigis registreerinud, ja negatiivselt, kui tegemist on teadliku teise isiku õiguste rikkumisega. Kriteeriumite tähtsus ja kohaldavus olenevad konkreetse juhtumi asjaoludest ja loetelu ei ole ammendav.

2011. aastal vaatles SCT WIPO ühissoovituse kriteeriume internetiteenuse vahendajate vastutuse aspektist⁶⁴. Ärilise tagajärje hindamise kriteeriumite muutmist või täiendamise vajadus päevakorda ei kerkinud⁶⁵. Taani tegi siiski hiljem ettepaneku uurida SCT töö raames, kas ja kuidas on ühissoovituse sätted sisse viidud WIPO liikmeriikide õigusesse ja kuidas on liikmesriikide kohtus oma praktikas kohaldanud ühissoovituse põhimõtteid. Taani pidas ka oma kaubamärgikasutajate hulgas 2010. aastal läbi viidud küsitlusele viidates vajalikuks täiendavalt täpsustada reegleid, mis puudutavad kaubamärkide kasutamist internetis⁶⁶. Ehkki ettepanekul oli toetajaid, ei ole SCT seni seda oma tööplaani võtnud. Seetõttu võib järeldada, et WIPO ühissoovituses nimetatud ärilise tagajärje kriteeriumid on ekspertide hinnangul jätkuvalt asjakohased ja sobivad kaubamärgi internetis kasutamise ärilise tagajärje hindamiseks.

WIPO ühissoovituse kohta võib kriitiliselt öelda, et *soft law* ehk mittesiduva instrumendina ta vaid edastab ekspertide grupi arusaami, kuid ei seo liikmesriike nendega. Tegemist on 15-20 aastat tagasi väljatöötatud dokumendiga, mis ei peegelda hilisemat tehnoloogia ja internetikaubanduse kiiret arengut ja on omas ajas ettevaatavana koostatuna küllaltki üldise iseloomuga.

⁶³ Samas p 3.16.

⁶⁴ Trademarks and the internet. SCT/25/3. SCT. Twenty-fift sessioon Geneva, March 28 to April 1, 2011. Arvutivõrgus: http://www.wipo.int/edocs/mdocs/sct/en/sct_25/sct_25_3.pdf (13.01.2015).

⁶⁵ Report. SCT/25/7. SCT Twenty-fift sessioon Geneva, March 28 to April 1, 2011. Arvutivõrgus: http://www.wipo.int/edocs/mdocs/sct/en/sct_25/sct_25_7.pdf (13.01.2015), p 180 – 200.

⁶⁶ Information meeting on the role and responsibility of internet intermediaries in the field of trademarks. Standing Committee on the Law of Trademarks, Industrial Designs and Geographical Indications. Twenty-Sixth Session Geneva, October 24 to 28, 2011. - Arvutivõrgus: http://www.wipo.int/edocs/mdocs/sct/en/sct_26/sct_26_5.pdf (13.01.2015).

Autor leiab, et tänapäeval tuleb WIPO ühissoovituse kriteeriume konkreetses asjas kohaldades kriitiliselt hinnata, kui oluliseks saab pidada keelekasutuse ja liikmesriigile viitava tippdomeeni kasutamise kriteeriume. Masintõlke järjest laialdasema kasutuse ja kvaliteedi paranemise tulemusena on veebilehel kuvatava teksti tõlkimine muutunud järjest lihtsamaks ja levinumaks ning ei pruugi seetõttu näidata tõsist soovi oma kaupu ja teenust vastavasse riiki suunata. Ka riikide tippdomeenide kasutamise reeglid on muutunud liberaalsemaks ja mingi riigi tippdomeeni omamine ei pruugi näidata enam seost selle riigiga, vaid võib tuleneda hoopis soovist füüsiliselt blokeerida oma kaubamärgi kasutamine selle tippdomeeni all või kasutada oma kaubamärgiga kõlaliselt või tähenduselt sobivat tippdomeeni.

1.4. Kaubamärgi internetis kasutamise ärilise tagajärje hindamise kriteeriumid Euroopa Liidu ja liikmesriikide õiguses

Kaubamärgidirektiiv ja Euroopa kaubamärgimäärus ei sisalda kaubamärgi internetis kasutamise ärilise tagajärje hindamise kriteeriumeid. See on ka mõistetav, sest nende õigusaktide tekstid on kavandatud välja töötatud aastatel 1976 – 1994⁶⁷, enne interneti laiemat levikut ja internetikaubanduse tekkimist ning samuti enne WIPO ühissoovituse väljatöötamist. Hilisema kodifitseerimise käigus aastatel 2008-2009 õigusaktide tekste sisuliselt ei muudetud. Uue kaubamärgidirektiivi eelnõu preambula punktis 6 on direktiivi eesmärgina välja toodud vajadus kaubamärgisüsteemi ajakohastada liidus tervikuna ning kohandada see internetiajastuga, kuid direktiivi eelnõu ei käsitle küsimust, kuidas määratleda kaubamärgi internetis kasutamise ärilist tagajärge liikmesriikides. Samuti ei ole seda küsimust käsitletud uue Euroopa kaubamärgimääruse eelnõus.

Eestis kaubamärgiseadus sätestab § 14 lõikes 3, et kaubamärgi kasutamine internetis loetakse kaubamärgi kasutamiseks Eestis ainult siis, kui sellel on Eestis äriline tagajärg. Ärilise tagajärje kindlakstegemisel arvestatakse muu hulgas:

1) kaubamärki Internetis kasutava isiku ärilist tegevust Eestis nagu tegelikud ärisuhted või äriliselt motiveeritud suhted, klienditeeninduse olemasolu ning Interneti-välise tegevuse olemasolu Eestis;

⁶⁷ Tritton, lk 261-262.

- 2) kaubamärki Internetis kasutava isiku kavatsust pakkuda Interneti kaudu kaupu või teenuseid isikutele Eestis, arvestades kaupade transporti, rahaühikut, kaupade või teenuste pakkujaga sidepidamise viisi puudutavat informatsiooni, keelt ja interneti viiteid;
- 3) internetis märgitud tingimust, et kaupu või teenuseid ei pakuta isikutele Eestis, ja sellest tingimusest kinnipidamist;
- 4) teise isiku kaubamärgi omandatud maine või eristusvõime ebaausat ärakasutamist või selle kahjustamist.

Tekst lisati seaduse eelnõusse enne eelnõu teist lugemist Riigikogus 20.02.2002⁶⁸ majanduskomisjoni koostöös eelnõu esitaja ja Patendiametiga⁶⁹. Ehkki eelnõu juures puudub seletuskiri või muu selgitav materjal, on ajastatust ja teksti sisu arvestades ilmne, et sätte aluseks on WIPO ühissoovitus.

Teised liikmesriigid ei ole kaubamärgi internetis kasutamise ärilise tagajärje nõuet ja vastavaid kriteeriume seaduse tasandil reguleerinud⁷⁰. Saksa õiguskirjanduses märgitakse, Saksa kohtupraktika ei ole veel kaubamärgiomaniku õiguste tagamise ja internetiäri turvalise õiguskeskonna kindlustamise küsimusi eriti käsitlenud ja et lähtepunktiks võiks seejuures olla WIPO ühissoovitus, mille kohaselt ei piisa kaubamärgi rikkumise tuvastamiseks vaid kaubamärgi nähtavusest internetis⁷¹. *Max Planck Institute for Intellectual Property and Competition Law* läbi viidud Euroopa kaubamärgisüsteemi toimimise uuringu raportis on juhitud tähelepanu, et uued turundus- ja müügiviisid, sh interneti kaudu toimuvad, pakuvad uusi väljakutseid ja võivad tekkida probleemid kaubamärgi kasutamise koha ja rikkumise koha määratlemisel. Max Plancki uuringu punktis 2.205 märgitakse, küll allikaid

⁶⁸ Kaubamärgiseaduse eelnõu 810 SE II-1. Arvutivõrgus: http://www.riigikogu.ee/?op=emspain2&content_type=text/html&page=mgetdoc&itemid=020500010 (16.02.2015).

⁶⁹ Riigikogu majanduskomisjoni istungi protokoll nr 80. 14.02.2002. Arvutivõrgus: http://www.riigikogu.ee/?op=emspain2&content_type=text/html&page=mgetdoc&itemid=020490009 (16.02.2015).

⁷⁰ Autori järeldus põhineb Euroopa Liidu liikmesriikide kaubamärgi- või tööstusomandiseaduste tekstidel, mis olid andmebaasis WIPO Lex, arvutivõrgus: <http://www.wipo.int/wipolex/en/> kättesaadavad 28.12.2014 seisuga.

⁷¹ Rau, M. Der internationale Schutz von Domainnamen und Markenrechten im Internet : Analyse unter Berücksichtigung deutschen Rechts. – Frankfurt am Main : Peter Lang, 2010, lk 73.

täpsustamata, et WIPO ühissoovituses välja pakutud ärilise tagajärje määramisest lähtuv lahendus näib olevat kohtute poolt üldiselt aktsepteeritud ja kohaldatav⁷².

Euroopa Kohus ei ole oma kaubamärgialastes lahendites otsesõnu WIPO ühissoovitust hinnanud ja tõlgendanud, küll on ta aga märkinud, et pelgalt selle põhjal, et veebisaidile on juurdepääs selle kaitsega hõlmatud territooriumil, ei saa järeldada, et veebisaidil kuvatavad müügipakkumised on suunatud sellel territooriumil asuvatele tarbijatele⁷³. Kaubamärgiõiguse rikkumisega on tegemist, kui kaup on suunatud liikmesriigis turundamisele, seda on liidu tarbijatele müügiks pakutud või reklaamitud⁷⁴. Samas veebipoe kaudu liikmesriigi territooriumil elavale isikule müüdud kauba puhul tuleneb kaubamärgiõiguse rikkumine ainuüksi sellest, et kõnealune kaup osteti, ei ole nõutav, et lisaks oleks enne müümist asjaomase kauba kohta sama liikmesriigi tarbijatele tehtud müügipakkumisi või reklaami⁷⁵. Samuti võib tähtsust omada asjaolu, et veebilehel on müügipakkumisele on lisatud täpsustusi nende geograafiliste piirkondade kohta, kuhu müüja on valmis kaupa saatma⁷⁶.

Leidub ka mõningaid kaubamärgiõigusega mitte seotud kohtuasju, mille puhul on Euroopa Kohus kasutanud WIPO ühissoovituse kriteeriumitega analoogilist argumentatsiooni. Otsingumootorite haldajate vastutust käsitlevas *Google Spain and Google*⁷⁷ lahendis leidis Euroopa Kohus, et isikuandmete töötlemine toimub liikmesriigi territooriumil paikneva vastutava töötleja asutuse tegevuse raames /.../, kui otsingumootori haldaja asutab liikmesriigis filiaali või tütarettevõtja, mille eesmärk on tagada otsingumootori reklaamipinna turustamine ja müük ja mille tegevus on suunatud selle liikmesriigi elanikele. Kohtualluvuse kontekstis interneti kaudu toimuva tarbijamüügi tarbija elukohariiki suunatust hinnates leidis Euroopa Kohus lahendis *Pammer and Hotel Alpenhof*⁷⁸, et ettevõtja tahe luua kaubanduslikke suhteid tarbijatega mõnes teises riigis võib väljenduda järgnevates elementides: tegevuse rahvusvahelisuus; kirjeldus selle kohta, kuidas – millist teed kaudu – on võimalik muudest liikmesriikidest jõuda ettevõtja tegutsemiskohta; asukohariigist keelest või vääringust erineva

⁷² Max Plancki uuring, lk 108-109.

⁷³ EKo 12.07.2011, C-324/09 *L'Oréal and others*, p 64, EKo 06.02.2014, C-98/13 *Blomqvist*, p 30.

⁷⁴ EKo 01.12.2011, C-446/09 ja C-495/09 *Philips and Nokia*, p 78.

⁷⁵ *Blomqvist*, p 35.

⁷⁶ *L'Oréal and others*, p 65.

⁷⁷ EKo (suurkoda) 13.05.2014, C-131/12 *Google Spain and Google*.

⁷⁸ EKo (suurkoda) 07.12.2010, C-585/08 ja C-144/09 *Pammer and Hotel Alpenhof*, p

keele või vääringu kasutamine, võimalus teha broneeringuid ja saada selle kohta kinnitus selles teises keeles; telefoninumbri märkimine koos rahvusvahelise suunakoodiga; kulutuste tegemine selleks, et teiste liikmesriikide tarbijad saaksid otsingumootori kaudu hõlpsalt jõuda ettevõtja või vahendaja veebilehele; esimese tasandi domeeninimena ettevõtja asukohaliikmeriigi domeeninimest erineva nime kasutamine; ning viide rahvusvahelisele klientuurile, mis koosneb eri liikmesriikidest pärit klientidest.

Kokkuvõtteks võib siiski järeldada, et neil kordadel, kui Euroopa Kohus on hinnanud internetis toimuva tegevuse territoriaalset mõju, on ta lähtunud WIPO ühissoovitusega sarnastest kriteeriumitest. Seni ei ole Euroopa Kohtus teinud ka ühtki sellist otsust, kus ta eitaks mõnd WIPO ühissoovituses nimetatud ärilise tagajärje määramise kriteeriumi. Ka Max Plancki uuring möönab, et tegemist on üldaktsepteeritavate kriteeriumitega. Seetõttu lähtub autor magistritöös WIPO ühissoovitustes formuleeritud kaubamärgi ärilise tagajärje määramise kriteeriumitest, hinnates neid samas kriitiliselt.

2. KAUBAMÄRGIOMANIKU AINUÕIGUSE RIKKUMINE JA KASUTAMISE KOHUSTUSE TÄITMINE INTERNETIS

2.1. Kaubamärgiomaniku ainuõiguse rikkumise kriteeriumid Euroopa Liidu õiguses

Tomkiewicz on öelnud tabavalt, et kaubamärgiõigus kaitseb vaid ostja ettekujutuses eksisteerivat mõttelist ühendust kaupade ja teenuste ja nende allika vahel⁷⁹. Kui kolmandad isikud kasutavad oma kaupade või teenuste tähistamiseks identset või sarnast tähist, võib tulemuseks olla see, et mõtteline ühendus kaupade ja teenuste ja nende allika vahel saab rikutud ja ostja eksiteele juhitud. Seepärast peab kaubamärgiomanikul olema kaitse sellise tegevuse vastu. Teises peatükis analüüsib autor, milline on kaubamärgiomaniku õiguste ulatus ehk milliste kriteeriumite esinemisel tekib kaubamärgiomanikul keeluõigus.

Liikmesriikide siseriiklike kaubamärkide omanike õigused on täielikult ühtlustatud kaubamärgidirektiiviga⁸⁰. Samasuguselt on sõnastatud ka ühenduse kaubamärgi omaniku õigused⁸¹. Seega saab käsitleda kaubamärgiomaniku ainuõiguse kriteeriume, eristamata seejuures liikmesriikide siseriiklike ja ühenduse kaubamärke. Kaubamärgiomaniku ainuõigust käsitlevate sätetega on samas mahus sõnastatud ka kaubamärgi õiguskaitset välistavad asjaolud, mis tulenevad varasematest kaubamärkidest⁸². Euroopa Kohus on lisaks eelotsuse tegija rollile ka ühenduse kaubamärkide registreerimist käsitlevate OHIMi otsuste seaduslikkuse kontrollija rollis ja on seoses sellega kujundanud nende sätete kohta põhjaliku praktika, millest autor oma analüüsis juhindub. Seejuures, tulenevalt sätete samast mahust ja mõttest, tugineb autor lisaks kaubamärgiõiguse rikkumist käsitlevatele lahenditele ka asjakohastele kaubamärkide registreerimisvaidluste lahenditele⁸³.

Euroopa Liidu kaubamärgiõigus jagab kaubamärgiõiguse rikkumised kolme liiki, milleks on identse tähise kasutamine identsetel kaupadel või teenustel, sarnaste tähistega kasutamine, kui

⁷⁹ Tomkiewicz, lk 70.

⁸⁰ EKo 16.07.1998, C-355/96 *Silhouette International Schmied / Hartlauer Handelsgesellschaft*, p 25.

⁸¹ Euroopa kaubamärgimääruse artikli 9 lõiked 1 ja 2 ning kaubamärgidirektiivi artikli 5 lõiked 1-2.

⁸² Euroopa kaubamärgimääruse artikli 8 lõiked 1 ja 5 ning kaubamärgidirektiivi artikli 4 lõiked 1 ja 3.

⁸³ Samuti teeb analoogia korras Euroopa Kohus, vt näiteks EKo 20.03.2003, C-291/00 *LTJ Diffusion* p 43, *Specsavers International Healthcare and others* p 34-36 viidatud kohtupraktika, EKo 18.06.2009, C-487/07 *L'Oréal and others* p 34 viidatud kohtupraktika.

esineb äravahetamise, sh assotsieerumise tõenäosus, ning maineka kaubamärgiga sarnase tähise kasutamine. Igaühe hindamisel lähtutakse eri kriteeriumitest, kuid ühisosaks on keskmise tarbija põhimõttest lähtumine.

2.1.1. Keskmise tarbija põhimõte

Keskmise tarbija põhimõte on kaubamärgiõiguse rikkumise hindamise keskne põhimõte, sest nagu eelpool tsiteeritud, kaitseb kaubamärgiõigus ostja ettekujutuses eksisteerivat mõttelist ühendust kaupade ja teenuste ja nende allika vahel. See, kuidas keskmine tarbija tajub kaubamärke, on äravahetamise tõenäosuse hindamisel otsustava tähtsusega⁸⁴. Keskmine tarbija on piisavalt informeeritud, mõistlikult tähelepanelik ja arukas⁸⁵. Keskmine tarbija tajub kaubamärki üldjuhul tervikuna ja ei hakka läbi viima selle eri elementide analüüsi⁸⁶.

Keskmine tarbija tähelepanelikkus sõltub ostetavatest kaupadest või teenustest⁸⁷, näiteks ilmutab keskmine tarbija kaupade kõrge hinna ning märkimisväärse tehnoloogilisuse puhul kaupade ostmise hetkel eriti suurt tähelepanelikkust⁸⁸. Samas on keskmine tarbija vähem tähelepanelik igapäevaste tarbekaupade ostmisel. Arvesse tuleb võtta keskmise tarbija tähelepanelikkust hetkel, mil ta valmistub tegema ja teeb valiku asjaomase liigi eri kaupade ja teenuste vahel⁸⁹. Seega ei ole keskmine tarbija mitte keskmine tavakodanik, vaid ta määratletakse kaupade ja teenuste kontekstis – kui tegemist on igapäevase tarbekaubaga, on selleks tõepoolest keskmine tavakodanik, seevastu luksusklassi autode puhul vaid nende potentsiaalne ostja, professionaalses töös kasutatavate kaupade või teenuste puhul vastava valdkonna spetsialist. Keskmise tarbija mõiste võib hõlmata ka mitmeid gruppe, näiteks võivad ravimite keskmiseks tarbijaks olla nii patsiendid kui ka arstid ja apteekrid.

⁸⁴ EKo 11.11.1997, C-251/95 *SABEL / Puma, Rudolf Dassler Sport*, p 23.

⁸⁵ EKo 11.06.1999, C-342/97 *Lloyd Schuhfabrik Meyer*, p 26 ja EKo 16.07.1998, C-210/96 *Gut Springenheide and Tusk*, p 31.

⁸⁶ *SABEL / Puma, Rudolf Dassler Sport*, p 23.

⁸⁷ *Lloyd Schuhfabrik Meyer*, p 26.

⁸⁸ EKo 12.01.2006, C-361/04 P *Ruiz-Picasso and others / OHIM*, p 39.

⁸⁹ *Ruiz-Picasso and others / OHIM*, p 40-41.

Arvestada tuleb, et keskmisel tarbijal puudub reaalses turusituatsioonis võimalus võrrelda kaubamärke omavahel kõrvuti ning ta peab usaldama talle neist meelde jäänud ebatäiuslikku ettekujutust⁹⁰.

2.1.2. Identse tähise kasutamine identsetel kaupadel või teenustel

Kaubamärgiomanikul on õigus takistada kõiki kolmandaid isikuid kasutamast äritegevuses ilma tema loata kõiki kaubamärgiga identseid tähiseid kaupade või teenuste puhul, mis on identsed nendega, mille jaoks kaubamärk on registreeritud⁹¹. Kaubamärkide on identsuse nõuet tuleb tõlgendada kitsalt, kuid arvestades, et keskmine tarbija ei saa kaubamärke reeglina otseselt võrrelda ja peab lähtuma ebatäiuslikust mälupildist, võivad tal ebaolulised erinevused jääda märkamatuks. Seetõttu loetakse identseteks ka niisugust kaubamärki, millel esinevad sellised ebaolulised muudatused, mis võivad keskmisel tarbijal jääda märkamatuks⁹².

Kaubamärgidirektiivi tekstist võiks järeldada, et sätte kohaldamise eeldusteks on (a) kaitstud kaubamärgiga identse tähise (b) kasutamine kaupadel ja teenustel, (c) mis on identsed nendega, mille suhtes kaubamärk on kaitstud. Sellises olukorras eeldatakse, et keskmine tarbija vahetab kaubamärgid omavahel ära. Siiski ei piisa nende eelduste esinemisest, Euroopa Kohus on lisaks kehtestanud kaubamärgi funktsioonide kahjustamise testi. Kaubamärgiomanik ei saa kaubamärgiga identse tähise kasutamist keelata, kui see kasutamine kahjusta ühtki kaubamärgi funktsiooni⁹³. Kaubamärgi peamiseks funktsiooniks on tagada tarbijatele kauba või teenuse päritolu⁹⁴, kuid ka kauba või teenuse kvaliteedi tagamine⁹⁵ või teabe, investeeringute ja reklaamiga seotud ülesanded⁹⁶. Euroopa Kohtu poolt sellist direktiivi tekstis puuduvate kriteeriumite sissetoomist on kritiseeritud kui üllatavat, segadusttekitavat ja

⁹⁰ *Lloyd Schuhfabrik Meyer*, p 26.

⁹¹ Euroopa kaubamärgimääruse artikli 9 lõike 1 punkt a ning kaubamärgidirektiivi artikli 5 lõike 1 punkt a.

⁹² *LTJ Diffusion*, p 50-54.

⁹³ *L'Oréal and others*, p 60.

⁹⁴ EKo 10.10.1978, 3/78 *Centrafarm*, p 12, EKo 12.10.1999, C-379/97 *Upjohn* p 21, EKo 12.11.2002, C-206/01 *Arsenal Football Club*, p 48.

⁹⁵ *Arsenal Football Club*, p 47-48.

⁹⁶ EKo 22.09.2011, C-323/09 *Interflora and Interflora British Unit*, p 54-63.

väljastpoolt direktiivi pärinevat teooriat⁹⁷. Näiteks ei ole siiani selge, millises ulatuses tuleb kaubamärgi funktsioonide kahjustamist arvesse võtta äravahetamise tõenäosuse hindamisel ja mainekate kaubamärkide kaitsmisel⁹⁸. Autor jagab kriitikute arvamust ja leiab, et sätte tekstist lähtuvalt tuleks piirduda hindamisega, kas rikkuvat kaubamärki kasutatakse äritegevuse raames. Olukorrad, kus kasutamine toimub äritegevuses, kuid kaubamärgi funktsioone ei siiski kahjustata, on võimalik ammendavalt sätestada kaubamärgiomaniku ainuõiguse piirangutena⁹⁹ kaubamärgidirektiivi artiklis 6 ja Euroopa kaubamärgimääruse artiklis 12.

2.1.3. Äravahetamise tõenäosus

Kaubamärgiomanikul on õigus takistada kõiki kolmandaid isikuid kasutamast äritegevuses ilma tema loata kõiki tähiseid, kui identsuse või sarnasuse tõttu kaubamärgiga ning identsuse või sarnasuse tõttu kaubamärgi ja tähisega kaitstud kaupade või teenustega on tõenäoline, et avalikkus võib need omavahel ära vahetada; äravahetamise tõenäosus hõlmab ka tõenäosust, et tähist seostatakse kaubamärgiga¹⁰⁰. Avalikkuse all tuleb mõista tähistavate kaupade või teenuste keskmist tarbijat.

Kaubamärgi ja rikkuva tähise sarnasuse astme hindamiseks tuleb kindlaks määrata nende visuaalne, foneetiline ja kontseptuaalne sarnasus ning vajadusel hinnata, millist kaalu need erinevad elemendid omavad, võttes arvesse asjaomaste kaupade ja teenuste liiki ja nende turustustingimusi¹⁰¹. See tähendab, et kaupade puhul, mida keskmine tarbija valib ise kaupluseriivil, on suurema kaaluga visuaalse sarnasuse aspekt, kaupade puhul, mida tarbija peab müüjalt suuliselt küsima, aga foneetiline aspekt. Seejuures ei saa siiski ühtki sarnasuse aspekti pidada tähtsusetuks, sest näiteks raadioreklaami puhul on mõlemal juhul oluline foneetiline, trükireklaami puhul aga visuaalne aspekt. Kui vähemalt ühel kaubamärgil on selge ja kindlaksmääratud tähendus, mida tarbija kohe tajub, võib kontseptuaalne erinevus

⁹⁷ Jehoram, T. C., Santman, M. Opel/Outec: does the ECJ realize what it has done? - Journal of Intellectual Property Law & Practice 2008, Vol. 3, No. 8.

⁹⁸ Bailey.

⁹⁹ Kur, A. The EU Trademark Reform Package - (Too) Bold a Step Ahead or Back to Status Quo? - Marquette Intellectual Property Law Review Rev. 15 (2015), kättesaadav arvutivõrgus: <http://scholarship.law.marquette.edu/iplr/vol19/iss1/3> (19.04.2015).

¹⁰⁰ Euroopa kaubamärgimääruse artikli 9 lõike 1 punkt b ning kaubamärgidirektiivi artikli 5 lõike 1 punkt b.

¹⁰¹ Lloyd Schuhfabrik Meyer, p 27.

neutraliseerida visuaalse ja foneetilise sarnasuse¹⁰². Kaupade ja teenuste sarnasuse hindamisel tuleb arvesse võtta kõiki kaupade või teenuste vahelist seost iseloomustavaid tegureid, nende hulka kuuluvad eeskätt kaupade või teenuste olemus, otstarve ja kasutusviis ning samuti see, kas kaubad või teenused konkureerivad teineteisega või täiendavad teineteist¹⁰³. Sarnased võivad olla ka kaup ja teenus omavahel.

Kaubamärgiõiguse rikkumisega on tegemist juhul, kaubamärkide ja kaupade ja teenuste sarnasuse tulemusena¹⁰⁴ on tõenäoline, et keskmine tarbija võib arvata, et asjakohased kaubad või teenused pärinevad samalt ettevõtjalt või ka omavahel majanduslikult seotud ettevõtjatelt, seejuures tuleb arvestada, et keskmisel tarbijal puudub reaalses turusituatsioonis reeglina võimalus kaubamärke vahetult võrrelda ning ta peab usaldama talle neist meelde jäänud ebatäiuslikku mälu¹⁰⁵. Märkide sarnasuse analüüs põhineb tõsiasjal, et tarbija ei analüüsi kaubamärke detailselt, kuid pöörab enam tähelepanu eristusvõimelistele ja domineerivatele elementidele¹⁰⁶. Kaupade või teenuste väiksema sarnasuse võib üle kaaluda kaubamärkide suurem sarnasuse ja vastupidi¹⁰⁷. Äravahetamise tõenäosus on seda suurem, mida eristusvõimelisem kaubamärk on, kaubamärkidel, mis on eriti eristusvõimelised tulenevalt kas nende olemusest või nende tuntusest turul, on palju ulatuslikum kaitse kui nendel, mis on vähem eristusvõimelised¹⁰⁸. Sellest võiks teha vastupidise järelduse, et kaubamärgi nõrga eristusvõimega elemendid võiks äravahetamise tõenäosuse analüüsi tegemisel kõrvale jätta. Kaubamärgi nõrk eristusvõime äravahetamise sarnasust siiski ei välista¹⁰⁹, ehkki tarbija võib vähem eristusvõimelistele elementidele vähem tähelepanu pöörata.

Äravahetamise tõenäosus hõlmab ka kaubamärkide seostamise ehk assotsieerumise tõenäosust, mis võib tekkida esiteks kui tarbija vahetab tähise ja kaubamärgi ära (otsese äravahetamise tõenäosus), teiseks kui tarbija loob seose kaubamärgiomaniku ja tähise kasutaja vahel ning vahetab nad ära (kaudse äravahetamise tõenäosus) ja kolmandaks, kui

¹⁰² Ruiz-Picasso and others / OHIM, p 20.

¹⁰³ EKo 29.09.1998, C-39/97 Canon Kabushiki Kaisha / Metro-Goldwyn-Mayer, p 23.

¹⁰⁴ EKo 22.06.2000, C- 425/98 Marca Mode, p 34.

¹⁰⁵ Lloyd Schuhfabrik Meyer, p 26.

¹⁰⁶ EKo 14.06.2007, C-334/05 P OHIM / Shaker, p 35

¹⁰⁷ Canon Kabushiki Kaisha / Metro-Goldwyn-Mayer, p 17.

¹⁰⁸ Canon Kabushiki Kaisha / Metro-Goldwyn-Mayer, p 18.

¹⁰⁹ EKo 15.01.2010, C-579/08 P Messer Group / Air Products and Chemicals and OHIM, p 70.

tarbija peab tähist kaubamärgiga sarnaseks ning tähis meenutab talle märki, kuid neid kahte ei vahetata ära (assotsieerumise tõenäosus sõnasõnalises tähenduses). Viimasel juhul ei ole enam tegemist äravahetamise tõenäosuse esinemisega¹¹⁰.

2.1.4. Maine või eristusvõime ära kasutamine või kahjustamine

Kaubamärgiomanikul on õigus takistada kõiki kolmandaid isikuid kasutamast äritegevuses ilma tema loata kõiki tähiseid, mis on identsed või sarnased kaubamärgiga, seoses kaupade või teenustega, mis ei ole sarnased nende kaupade ja teenustega, mille jaoks kaubamärk on registreeritud, kui kaubamärgil on maine ja kui kõnealuse tähise kasutamine ilma tungiva põhjuseta tähendaks kaubamärgi eristusvõime või maine ära kasutamist või kahjustamist¹¹¹. Liikmesriigi siseriikliku kaubamärgi puhul võetakse arvesse mainet vastavas liikmesriigis, ühenduse kaubamärgi puhul aga Euroopa Liidus.

Ehkki sätte sõnastus räägib vaid kaupadest ja teenustest, mis ei ole sarnased, peab kohtupraktika kohaselt mainekale kaubamärgile tagama sättes ettenähtud kaitse ka sarnaste kaupade puhul¹¹².

Silmas tuleb pidada, et siin nõutav sarnasuse aste on erinev sellest sarnasuse astmest, mis on nõutav äravahetamise ohu hindamisel¹¹³. Rikkumine on kaubamärgi ja rikkuva tähise teatava sarnasuse tagajärg, mille tõttu asjaomane avalikkus seostab tähist kaubamärgiga, st loob nende vahel seose, olgugi et ta ei aja neid omavahel segi¹¹⁴. Kui kaubamärgid on kas või vähesel määral sarnased, peab hindama, kas kaubamärkide vähesest sarnasusest hoolimata on muude tegurite nagu varasema kaubamärgi üldtuntuse või maine esinemise tõttu tõenäoline, et asjaomane avalikkus loob nende vahel seose¹¹⁵. Sama oli Euroopa Kohus sunnitud hiljuti üle kordama¹¹⁶, tühistades nende põhimõtetega vastuolus oleva Üldkohtu otsuse. See otsus näitab

¹¹⁰ *SABEL / Puma, Rudolf Dassler Sport*, p 18.

¹¹¹ Euroopa kaubamärgimääruse artikli 9 lõike 1 punkt c ning kaubamärgidirektiivi artikli 5 lõike 1 punkt c.

¹¹² EKo 23.10.2003, C-408/01 *Adidas-Salomon and Adidas Benelux*.

¹¹³ EKo 24.03.2011, C-552/09 P *Ferrero / OHIM*, p 53.

¹¹⁴ *L'Oréal and others*, p 36.

¹¹⁵ *Ferrero / OHIM*, p 66.

¹¹⁶ EKo 20.11.2014, C-581/13 P *Intra-Press / Golden Balls* ja C-582/13 P *Intra-Press / OHIM*, p 72-73.

ilmekalt, et kohtud ei ole ikka veel mõistnud mainekatele kaubamärkidele antud laiendatud kaitse olemust ja seda, kuidas see erineb traditsioonilisest äravahetamise tõenäosusel põhinevast kaitsest¹¹⁷.

Kaubamärgi eristusvõime või maine ebaõiglast ärakasutamisenä nähakse asumist maineka kaubamärgi kiiluvette, et saada kasu viimase atraktiivsusest, reputatsioonist ja prestiižist ning kasutada seda ilma rahalist hüvitist maksmata ja panustamata selle kaubamärgi kuvandi loomisesse ja säilitamisse¹¹⁸. Kaubamärgi eristusvõime kahjustamisega on tegu niipea, kui kaubamärgi võime identifitseerida kaupu või teenuseid, mille jaoks kaubamärk registreeriti, nõrgeneb seetõttu, et kolmas isik kasutab identset või sarnast tähist ja sellest tingitult on kaubamärgi identiteet ja mõju avalikkusele hajunud, maine kahjustamisega on tegu siis, kui need kaubad ja teenused, mille jaoks kolmas isik identset või sarnast tähist kasutab, mõjutavad keskmise tarbija taju nii, et kaubamärgi atraktiivsus väheneb¹¹⁹.

Kaubamärgiomanik ei pea esitama tõendeid tegeliku kahju kohta, vaid lubatud on ka esitada tõendeid niisuguse kahju tekkimise tõsise ohu kohta, millest saab teha loogilisi järeldusi¹²⁰. Kui on ette näha, et viis, kuidas hilisema kaubamärgi omanik võib kasutada varasemat kaubamärki, tekitab tulevikus selliselt kahju, siis ei ole varasema kaubamärgi omanik kohustatud ootama tegelikku kahjutekitamist, et keelata selline kasutamine¹²¹. Kaitse saamiseks peab kaubamärgiomanik suutma välja tuua asjaolud, mille alusel saaks *prima facie* järeldada, et tulevikus varasema kaubamärgi ärakasutamise võimalus ei ole hüpoteetiline¹²². Autori arvates jääb olemasolevast kohtupraktikast selgusetuks, millised peaksid olema need tõendamist vajavad faktilised asjaolud olukorras, kus kahju veel ei ole tekitatud.

¹¹⁷ Bellan, A. Different degrees of similarity between normal and reputed trade marks lead to separate assessment. - Journal of Intellectual Property Law & Practice, 2015 doi:10.1093/jiplp/jpv043.

¹¹⁸ *L'Oréal and others*, p 41.

¹¹⁹ *L'Oréal and others*, p 39-40.

¹²⁰ EKo 14.11.2013, C-383/12 P *Environmental Manufacturing / OHIM*, p 42.

¹²¹ EKo 27.11.2008, C-252/07 *Intel Corporation*, p 37-38.

¹²² EKm 12.12.2008, C-197/07 *Aktieselskabet af 21. november 2001*, p 22.

2.2. Kaubamärgiomaniku ainuõiguse rikkumise kriteeriumite kohaldamine kaubamärgi kasutamisel internetis

Euroopa Kohus on oma lahendites maha märkinud piiripostid, mis määratlevad, millal kindlasti ei ole ja millal kindlasti on tegemist kaubamärgiomaniku õiguste rikkumisega. Ühelt poolt, pelgalt selle põhjal, et veebilehele on juurdepääs kaubamärgikaitsega hõlmatud territooriumil, ei saa järeldada, et veebisaidil kuvatavad müügipakkumised on suunatud sellel territooriumil asuvatele tarbijatele¹²³. Teiselt poolt, veebipoe kaudu liikmesriigi territooriumil elavale isikule müüdud kauba puhul tuleneb kaubamärgiõiguse rikkumine ainuüksi sellest, et kõnealune kaup osteti, ei ole nõutav, et lisaks oleks enne müümist asjaomase kauba kohta sama liikmesriigi tarbijatele tehtud müügipakkumisi või reklaami¹²⁴. Seega pelgalt tähise nähtavastegemine internetis ei ole õigusrikkumine, kuid kauba tarnimine ostjale territooriumile, kus kehtib kaubamärgi õiguskaitse, on seda kindlasti.

Kui kaubamärgiomaniku õigusi rikkuva kaup on müügil veebipoes, mille tegevust väliste tunnuste alusel ei saa hinnata mingil territooriumil ärilist tagajärge omavaks, kuid faktiliselt on kaup siiski tarnitud, siis praktikas saab kaubamärgiomanik sellisest tegevusest teada, kui toll on kauba importimise peatanud tollimeetme taotluse alusel¹²⁵. *Blomqvist*'i lahendist tuleneb, et ärilise tagajärgena ja kaubamärgiõiguse rikkumisega on tegemist ka siis, kui kaup ei ole tellitud mitte edasimüügi eesmärgil, vaid isiklikuks vajaduseks, see tähendab, kui äriplaneet eesmärk on vaid kauba tarnimine. Kaubamärgiomaniku aspektist on tegemist väga tõhusa kaitsega, siiski tekib küsimus, kas selline kaitse on proportsionaalne tarbija suhtes, kes jääb sellises olukorras tõenäoliselt ilma nii kaubast kui rahast. Uue kaubamärgidirektiivi eelnõus¹²⁶ on Euroopa Kohtu lähenemisviis omaks võetud, preambula punkti 21a sõnastuses: „Selleks, et tulemuslikumalt takistada õigusi rikkuva kauba sisenemist, eelkõige võltsitud kauba internetimüügi raames, peaks registreeritud kaubamärgi omanikul olema õigus keelata

¹²³ *L'Oréal and others*, p 64, *Blomqvist*, p 30.

¹²⁴ *Blomqvist*, p 35.

¹²⁵ Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määrus (EL) nr 608/2013, 12. juuni 2013, mis käsitleb intellektuaalomandi õiguskaitse tagamist tollis ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ) nr 1383/2003. – ELT L 181, 29.06.2013, lk 15-34.

¹²⁶ Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv kaubamärke käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta (uuesti sõnastatud), 04.07.2014. Arvutivõrgus: <http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-11490-2014-INIT/et/pdf> (16.02.2015).

selliste kaupade import sellesse liikmesriiki, kus kaubamärk on registreeritud, [...] kui ainult kauba saatja tegutseb kaubandustegevuses. Kui aga sellise kauba saaja (nt tarbija) ei tegutse kaubandustegevuses, ei loeta teda omaniku õiguste rikkujaks.“ Sama kavatsetakse lisada ka uue Euroopa kaubamärgimääruse¹²⁷ kaubamärgiomaniku õigusi käsitlevasse artiklisse. Seega, tõenäoliselt peavad tarbijad edaspidi arvestama sellega, et kui kauba tarnija tegutseb äritegevuse raames, võidaks kaup tollis hävitada, ning olenevalt sätte lõplikust sõnastusest võib neil lasuda ka kaupa importides vastutus võimaliku kaubamärgiõiguse rikkumise eest.

Territoriaalsuse põhimõtte alusel võib kaubamärgiomanik keelata oma õiguste lubamatu kasutamise ainult nendes riikides, kus see õigus on kaitstud¹²⁸. Seega vajab hindamist, millistel juhtudel on internetis tegemist kaubamärgiõiguse rikkumisega, kui kaupa ostjale tarnitud ei ole ja territooriumil puudub WIPO ühissoovituse artikli 3 punktides a ja b kriteeriumites nimetatud interneti-väline äri.

Euroopa Kohus on leidnud, et kaubamärgiõiguse rikkumisega on tegemist, kui kaup on suunatud liikmesriigis turundamisele, seda on tarbijatele müügiks pakutud või reklaamitud¹²⁹. Samuti võib tähtsust omada asjaolu, et veebilehel on müügipakkumisele on lisatud täpsustusi nende geograafiliste piirkondade kohta, kuhu müüja on valmis kaupa saatma¹³⁰. Need seisukohad langevad sisult kokku WIPO ühissoovituse artikli 3 punkti (c) kriteeriumiga tarne, kontakt- ja hinnainfo avaldamise kohta. Lisaks on autori arvates olulised punkti (d) kriteerium kohalike kontaktandmete avaldamise kohta ja liikmesriigi keele kasutamise kohta ning reklaami puhul selle esitamine internetikohtades, mida liikmesriigi internetikasutajad tegelikult külastavad.

Vastus küsimusele, kas kaubamärgi kasutamine internetis võiks avaldada mõju kaubamärkide sarnasuse hindamise kriteeriumite kohaldamisele, võiks esmapilgul olla eitav. Silmas tuleb siiski pidada asjaolu, et kui kaubamärgikasutus internetis siduda territoriaalsuse põhimõttega,

¹²⁷ Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council amending Council Regulation (EC) No 207/2009 of 26 February 2009 on the Community trade mark. Presidency compromise proposal 04.06.2014 (autori valduses).

¹²⁸ *Philips and Nokia*, kohtujuristi ettepanek, p 65.

¹²⁹ *Philips and Nokia*, p 78.

¹³⁰ *L'Oréal and others*, p 65.

siis mõjutab hinnangut sarnasusele ühe olulise kriteeriumina keskmise tarbija vaatepunkt. Keskmise tarbija taju võib olla ja ongi eri riikides tulenevalt keelelisest ja kultuurilisest tagapõhjast erinev ja seega võib hinnang kaubamärkide semantilisele, visuaalsele või foneetilisele sarnasusele olla erinev, kui üks ja sama kaubamärgi kasutamine internetis omab ärilist tagajärge eri riikides. Erinev võib olla ka tarbijate arusaam sellest, millised kaubamärgi elemendid täidavad kaubamärgi eristavat funktsiooni.

Interneti kui ostukoha omapäraks võib pidada, et siin on tarbijal teoreetiliselt suuremad võimalused ja rohkem aega kaubamärkide võrdlemiseks kui tavakaupluses ostuotsust tehes. Autori arvates ei saa siiski eeldada, et ostjate tähelepanelikkus ja põhjalikkus internetis oleks suurem kui traditsioonilises ostukeskkonnas. Nagu eelpool näidatud, sõltub tarbija tähelepanelikkuse aste eelkõige ostetava kauba või teenuse liigist ja nii tavakeskkonnas kui internetis võib tarbijalt eeldada põhjalikumalt eeltööd ja kõrgemat tähelepanelikkust harvem ostetavate ja kallimate kaupade ja teenuste puhul.

Üheks WIPO ühissoovituse ärilise tagajärje määramise kriteeriumiks on kaubamärgi kasutamise seoses liikmesriigile viitava tippdomeeniga. Seda on võimalik tõlgendada nii kaubamärgi kasutamisenä domeeninimes kui kaubamärgi kasutamisenä veebilehel, mille tippdomeen viitab liikmesriigile. Autor leiab, et viimasel juhul on ärilise tagajärje esinemiseks vaja täiendavate kriteeriumide esinemist, tippdomeenide alla domeeninimede registreerimise reeglid on tänapäeval paljudes riikides nii liberaalsed, et ainuüksi tippdomeeni kasutamine ei pruugi tähendada veebilehe tegelikku suunatust riiki, millele ta viitab. Siinkohal võib näiteks tuua Eesti kaubamärgi FITS.ME¹³¹, mille omaniku veebileht on registreeritud Montenegro tippdomeeni .me alla. Kui rikkuvat kaubamärki kasutatakse domeeninimes, siis tekib küsimus, kas tegemist on kaubamärgi funktsioone mõjutava kasutusega. Õiguskirjanduses on avaldatud arvamust, et domeenid on internetis funktsionaalse iseloomuga, mitte eristavaga, et domeeninimed on tegelikult aadressid, ja traditsiooniliselt kaubamärgiõigus ei hõlma aadresse¹³². Autor selle lähenemisega ei nõustu, sest domeeni valikul on registreerijal tunduvalt suurem valikuvabadus ja teine eesmärk kui tavaaadressi puhul. Kui tavaaadressi seostab keskmine tarbija vaid füüsilise asukoha tähistajana mingis geograafilise punktis, siis domeeninimi viitab otseselt domeeni kasutajale. Tarbijad sõltuvad domeeninimedest

¹³¹ FITS.ME on OÜ Massi Miliano registreeritud kaubamärk, rahvusvahelise registreeringu nr 1025469.

¹³² Tomkowicz, lk 83.

samamoodi, nagu nad sõltuvad kaubamärkidest füüsilises maailmas¹³³. Riigikohus on leidnud, et domeeninimi mõjutab interneti kasutajaid külastama just seda veebilehekülge, seega sarnaneb domeeninimi oma funktsioonidelt kaubamärgiga, kuna see hõlbustab eristamist ja meeldejätmist, annab teavet, näitab kuuluvust või päritolu ning täidab reklaamifunktsiooni¹³⁴. Riigikohtu hinnangul ei pea domeeninimi rikkumise esinemiseks isegi kasutustel olema, kuna juba domeeninime registreerimisega on takistatud kaubamärgiomaniku võimalused kaubamärgis sisalduvat tähist ise ärilisel eesmärgil kasutada. Autori arvates laiendab see seisukoht siiski kaubamärgi kaitse ulatust väljapoole direktiivi ja Euroopa Kohtu praktikaga määratletud piire ja võiks olla kohaldatav vaid juhul, kui on tegemist kaubamärgi maine või eristusvõime ärakasutamine või kahjustamisega, kus puudub vajadus hinnata tähistatavate kaupade või teenuste identsust või sarnasust.

Euroopa Kohus ei ole sidunud kaubamärgiõiguse rikkumist ühegi ajalist kestvust väljendava kriteeriumiga, ka ühekordse või lühiajalise internetis toimuva ja liikmesriigis ärilist tagajärge omava kaubamärgikasutuse puhul võib olla tegemist kaubamärgiõiguse rikkumisega. Samuti ei oma rikkumise hindamisel tähendust see, kas varasemat kaubamärki rikkuv kaubamärk ise on registreeritud või mitte¹³⁵. Nii ühenduse kaubamärkide kui paljude liikmesriikide kaubamärkide registreerimisel ei kontrollita konflikti varasemate kaubamärkidega, neis riikides, kus selline kontroll toimub, ei piira see kohus vabadust hinnata varasema kaubamärgi kaitse ulatust teisiti. Seega ka juhul, kui internetis kaubamärki kasutav isik ise on oma kaubamärgi registreerinud, lasub tal siiski kohustus hoiduda varem kaitse saanud kaubamärkide omanike õiguste rikkumisest.

2.3. Kaubamärgiomaniku kasutamise kohustuse täitmise kriteeriumid Euroopa Liidu õiguses

Kaubamärgi kasutamise kohustust võib vaadelda kui monopoolse õiguse ja konkurentsivabaduse vahel tasakaalu leidmise vahendit. Registreeritud kaubamärgist kui absoluutsest õigusest tuleneb teistele isikutele kohustus hoiduda kaubamärgiomaniku õigusi

¹³³ Cristal, L.E., Grenfield, N.S (toim). Trademark Law & the Internet. Issues, Case Law and Practice Tips. INTA 1999, lk 18.

¹³⁴ RKTko 3-2-1-4-06, p 49.

¹³⁵ EKo 21.02.2013, C-561/11 *Fédération Cynologique Internationale*.

rikkuvate tähiste kasutamisest. Mida rohkem lisandub registreeritud kaubamärke, seda piiratumaks muutub teiste isikute valik uute tähiste kaubamärkidena kasutuselevõtmisel. Enamikku intellektuaalomandiõigusi iseloomustab ajalise kehtivusala piiratus, kuid registreeritud kaubamärgi kehtivusaega on võimalik pikendada ilma ajalise piiranguta. Bodenhausen¹³⁶ selgitab, et erinevalt patentidest, mille puhul patenditud leiutise kasutamine võib olla avaliku huvi objektiks, on kaubamärkide puhul kasutamise kohustuse kehtestamise eesmärgiks hoida ära kaubamärgiregistrite ummistamist kaubamärkidega, mida tegelikult ei kasutata, kuid mis takistavad identsete või sarnaste kaubamärkide registreerimist ja kasutamist. Kaubamärkidevaheliste konfliktide vähendamise eesmärgi toob välja ka kaubamärgidirektiiv¹³⁷. Euroopa kaubamärgimääruse preambulas märgitakse, et ühenduse kaubamärkide kaitsmine või muude varem registreeritud kaubamärkide kaitsmine nende vastu ei ole põhjendatud, kui kaubamärke tegelikult ei kasutata¹³⁸. Kaubamärgi kasutamise kohustus takistab „varude loomist“ ehk selliste kaubamärkide kaitsmist, mille roll on vaid konkurentide takistamine¹³⁹.

Pariisi konventsioonis nähti juba aastal 1925 liikmesriikidele ette registreeritud kaubamärgi kasutamise kohustuse täitmiseks ajaperioodi kehtestamise nõue ja 1934 täpsustati, et kasutamise kohustus tuleb lugeda täidetuks, kui omanik kasutab kaubamärki kujul, mis erineb registreeritust üksikosade poolest, muutmata märgi põhilist eristavat iseloomu¹⁴⁰. TRIPS¹⁴¹ kehtestas selle ajaperioodi miinimumpikkuseks kolm aastat.

Kaubamärgi kasutamine on kõige üldisemalt määratletud kui kaubamärgiga tähistatud kaupade müük¹⁴². Tänapäeval tuleneb nii õigusaktidest kui kohtupraktikast rida täiendavaid kriteeriume. Kaubamärgidirektiivi artikkel 10 sätestab:

1. Kui omanik ei ole viie aasta jooksul pärast registreerimismenetluse lõpetamise kuupäeva liikmesriigis kaubamärki tegelikult kasutusele võtnud kaupade või teenuste puhul, mille jaoks

¹³⁶ Bodenhausen, G. H. C. Guide to the Application of the Paris Convention for the Protection of Industrial Property as Revised at Stockholm in 1967. – BIRPI 1969, lk 75.

¹³⁷ Kaubamärgidirektiivi preambula punkt 9.

¹³⁸ Euroopa kaubamärgimääruse preambula punkt 10.

¹³⁹ Phillips, University Simon, I (toim.). Trade Mark Use. New York: Oxford University Press 2005, lk 15.

¹⁴⁰ Bodenhausen, lk 75.

¹⁴¹ Intellektuaalomandi õiguste kaubandusaspektide leping. - RT II 1999, 22, 123, artikli 19 lõige 1.

¹⁴² Bodenhausen, lk 75.

see on registreeritud, või kui selle kasutamine on olnud katkematu viieaastase ajavahemiku jooksul peatatud, siis rakendatakse kaubamärgi suhtes käesoleva direktiiviga ette nähtud karistusi, välja arvatud juhul, kui kasutamatajätmisel on mõistlikud põhjused.

Esimese lõigu tähenduses käsitatakse kasutamisenä ka järgmist:

- a) kaubamärgi kasutamine kujul, mis erineb registreeritud kujust selliste elementide poolest, mis ei muuda märgi eristatavust;
- b) kaubamärgi kinnitamine kaupadele või nende pakendile asjaomases liikmesriigis ainult ekspordi eesmärgil.

2. Kui kaubamärki kasutatakse omaniku nõusolekul või kui seda teeb isik, kellel on luba kasutada kollektiivkaubamärki või garantiimärki või tõendusmärki, peetakse seda kaubamärgi kasutamiseks omaniku poolt.

Euroopa kaubamärgimääruse artikkel 15 on sisult identne.

Kaubamärgi tegeliku kasutamise mõistest tuleneb, et kaubamärki tuleb kasutada kaubamärgiga kaitstud kaupade ja teenuste turul¹⁴³. Määrav ei ole seejuures asjaolu, et kaupu või teenuseid pakutakse tulu saamise eesmärgiga¹⁴⁴. Kaubamärgi tegelikuks kasutamiseks võib olla isegi sellega tähistatavate kaupade ja teenuste tasuta pakkumine, kuid seda üksnes eeldusel, et tasuta pakkumise puhul ei kaota kaubamärk oma ärilist eesmärki (*raison d'être*), milleks on luua või säilitada kaubamärgiga tähistatud kaupadele või teenustele turuosa¹⁴⁵. Kasutamine äritegevuses ei hõlma kaubamärgi ettevõtte-sisest¹⁴⁶ või eraviisilistel üritustel¹⁴⁷ kasutamist.

Kaubamärgi kasutamine peab olema vastavuses kaubamärgi peamise funktsiooniga, milleks on tagada lõpptarbijale või -kasutajale kauba või teenuse teatud päritolu, võimaldades tal ilma võimaliku segiajamiseta eristada kaupa või teenust nendest, millel on muu päritolu¹⁴⁸. Kohtupraktikas on leitud (seda küll kaubamärgiõiguse rikkumise vaidluses), et kaubamärgi

¹⁴³ EKo 11.03.1003, C-40/01 *Ansul*, p 37.

¹⁴⁴ *Verein Radetzky-Orden*, p 17.

¹⁴⁵ *Ansul*, p 37.

¹⁴⁶ *Ansul*, p 37.

¹⁴⁷ *Verein Radetzky-Orden*, p 22

¹⁴⁸ *Ansul*, p 36.

kasutamisega kaupade või teenuste eristamiseks ei ole tegemist siis, kui ärinime, ettevõtte nime või silti kasutatakse ainult äriühingu samasuse kindlakstegemiseks või ettevõtte tähistamiseks, loomata seejuures seost kasutava tähise ja kasutaja poolt turustatavate kaupade või osutatavate teenuste vahel¹⁴⁹.

Kaubamärki tuleb kasutada nii, et ta aitaks luua või säilitada seda kandvatele kaupadele või teenustele turgu, seega peab kasutamine toimuma juba turul olevate või turule toodavate kaupade suhtes, sealhulgas ka reklaamikampaania vormis¹⁵⁰. See tingimus ei ole täidetud olukorras, kus kaubamärgiga tähistatud reklaamesemeid jagatakse teiste kaupade ostmise eest ning viimati nimetatud kaupade müügi edendamiseks¹⁵¹. Kaubamärgi kasutamisel vaid osade kaupade või teenuste suhtes, mille tähistamiseks ta on registreeritud, on ka kaubamärgi kasutamise kohustus täidetud osaliselt ning muude kaupade ja teenuste osas tuleb kaubamärgiõigus lõppenuks tunnistada¹⁵².

Nii Pariisi konventsioonist, kaubamärgidirektiivist kui Euroopa kaubamärgimäärusest tuleneb, et kaubamärgi kasutamiseks loetakse lisaks kasutamisele registreeritud kujul ka kasutamist ebaoluliste muudatustega, eeldusel et kaubamärgi eristav iseloom ei ole muutunud. Selle eesmärgiks on võimaldada kaubamärgiomanikul tähist kaubanduslikul kasutamisel varieerida viisil, mis võimaldab asjaomaste kaupade ja teenuste turustamisel ja reklaamimisel tekkivate vajadustega paremini kohanduda¹⁵³. Ebaoluliseks muudatuseks võiks olla ka kaubamärgi teatud elementide adaptatsioon või tõlge teise kultuurikeskkonna jaoks, eeldusel, et see ei mõjuta kaubamärgi eristavat iseloomu¹⁵⁴.

Kui registreeritud on mitu üksteisest vaid ebaoluliste elementide poolest erinevat kaubamärki, piisab neist ühe kasutamisest, et kasutamise kohustus loetaks täidetuks kõigi suhtes¹⁵⁵. Viimatinimetatud seisukohaga taandus Euroopa Kohus varem väljendatud vastupidisest

¹⁴⁹ EKo 11.09.2007, C-17/06 *Céline*, p 21-23.

¹⁵⁰ *Ansul*, p 37.

¹⁵¹ EKo 15.01.2009, C-495/07 *Silberquelle*, p 20.

¹⁵² Kaubamärgidirektiivi artikli 11 lõige 4 ja Euroopa kaubamärgimääruse artikli 51 lõige 2.

¹⁵³ EKo 25.10.2012, C-553/11 *Rintisch*, p 21.

¹⁵⁴ *Bodenhhausen*, lk 76-77.

¹⁵⁵ *Rintisch*, p 24.

seisukohast¹⁵⁶, põhjendades, et varasemat seisukohta tuleb käsitada vaid väidetava kaubamärkide „perekonna” või „seeria” olemasolu kontekstis (varasemas kaasuses tugineti sellele, et kaubamärkide „perekonna” või „seeria” olemasolu korral tuleneb äravahetamise tõenäosus asjaolust, et tarbija võib ekslikult arvata, et kaubamärk kuulub sellesse kaubamärkide perekonda või seeriasse, ning seal leidis Euroopa Kohus, et kaubamärkide „perekonna” või „seeria” olemasolu tõendamiseks tuleb tõendada „perekonna” või „seeria” moodustamiseks piisava hulga kaubamärkide kasutamist). Seega sedastas Euroopa Kohus, et kaubamärgidirektiiv tagab ebaoluliste muudatuste piires kaitse ka „kaitsvatele” kaubamärkidele, mille registreerimise ainus eesmärk on tagada teise registreeritud ja registreeritud kujul kasutatava kaubamärgi kaitse või laiendada selle kaitse ulatust.

Kasutamise kohustus võib olla täidetud ka juhul, kui registreeritud kaubamärke kasutatakse kombineeritult, sh sõnalist kaubamärki koos logona registreeritud kaubamärgiga olukorras, kus kombinatsioon on ka ise kaubamärgina registreeritud, seda tingimusel et erinevused selle kaubamärgi kasutuskuju ja registreeritud kuju vahel ei muuda asjaomase kaubamärgi eristusvõimet selle registreeritud kujul¹⁵⁷.

Autor leiab, et ehkki Euroopa Kohtu poolt ebaolulise muudatuse tõlgendamiseks antud juhised võivad näida küllaltki ebamäärased ja taanduvad iga kord eeldusele, et kaubamärgi eristav iseloom ei tohi muutuda, on see siiski ainuvõimalik tõlgendusviis. Tehnilistest aspektidest, nagu võrreldavate tähiste õiguslik seisund või tähiste paigutus üksteise suhtes, ei ole võimalik teha üldistavat järeldust, kas kaubamärgi eristav iseloom on muutunud või mitte. Iga kaubamärk on erinev ja nii saab eristava iseloomu hindamine toimuda vaid iga kord eraldi konkreetsete asjaolude põhjal. Sõltumata sellest, kas mõnd tähist kasutatakse registreeritud kaubamärgi osana või sellega kombinatsioonis, on otsustav tingimus, et sellise kasutamise tagajärjel võib see tähis asjaomase avalikkuse teadvuses tähistada seda tähist kandvat kaupa kindlalt ettevõtjalt pärinevana¹⁵⁸.

¹⁵⁶ EKo 13.09.2007, C-234/06 P *Il Ponte Finanziaria / OHIM*, p 64 ja 86.

¹⁵⁷ *Specsavers International Healthcare and others*, p 31.

¹⁵⁸ EKo 18.04.2013, C-12/12 *Colloseum Holding*, p 28.

Kasutamine peab olema „tegelik“, mis tähendab, et arvesse ei võeta sümboolse tähendusega kasutust, mille ainus eesmärk on kaubamärgiõiguste säilitamine¹⁵⁹. Hindamisel tuleb arvesse võtta kõiki kaubamärgi ärilise kasutamisega seotud fakte ja asjaolusid, eriti seda, kas see kasutus on suunatud turuosa loomiseks või säilitamiseks, samuti kaupade või teenuste iseloomu, turu iseloomu ja kasutuse mahtu ja sagedust¹⁶⁰. Kasutamine ei pea olema koguseliselt silmapaistev¹⁶¹ ja sellele ei saa seada abstraktset kvantitatiivset piiri määravat *de minimis* kriteeriumi¹⁶². Kas kasutamine on piisav teenuste või kaupade turuosa säilitamiseks või loomiseks sõltub paljudest teguritest, mida tuleb hinnata juhtumipõhiselt¹⁶³.

Näiteks tuli Üldkohtus arutlusel olnud ja seejärel Euroopa Kohtusse jõudnud kohtuasjas *Reber/OHIM*¹⁶⁴ hinnata, kas käsitööšokolaadi tootja läbimüük 40-60 kg aastas vastab kaubamärgi tegeliku kasutamise nõudele. Üldkohus asus seisukohale, et kaubamärk oli kaitstud maiustuste ja šokolaaditoodete suhtes, mis on laiatarbekaubad, ning see on nende kaupade Saksamaa tarbijaskonda arvestades väga väike kogus. Kohus leidis, et arvestada tuleb kaupade olemust, mitte aga võimalikku turunduskontseptsiooni. Euroopa Kohus nõustus sellega ja märkis, et igasugune äriine kaubamärgi kasutamine ei kvalifitseeru automaatselt tegelikuks kasutamiseks. Kaubamärgiomanik leidis, et teda kui väikest käsitööšokolaadi valmistajat on diskrimineeritud, kohaldades talle samasuguseid tegeliku kasutamise kriteeriume kui rahvusvahelistele korporatsioonidele, kelle müüginahud ja müügipunktide arv on oluliselt suuremad. Euroopa Kohus ebavõrdset kohtlemist ei tuvastanud ning viitas ka, et Üldkohus hindas kasutamist korrektselt Saksamaa šokolaadituru suhtes, lähtudes kaubast, mille suhtes kaubamärk on kaitstud.

Õiguskirjanduses on *Reber / OHIM* kaasust kommenteerides leitud, et kui kohelda väikesi ja keskmise suurusega ettevõtteid võrreldes suurkorporatsioonidega lihtsustatumalt, viiks see mitte üksnes turumoonutusteni vaid ka võrdse kohtlemise printsiibi rikkumiseni¹⁶⁵. Sellega

¹⁵⁹ *Ansul*, p 36.

¹⁶⁰ *Ansul*, p 38-39.

¹⁶¹ *Ansul*, p 39.

¹⁶² EKo 27.01.2004, C-259/02 *La Mer Technology*, p 25.

¹⁶³ EKo 11.06.2006, C-416/04 P *Sunrider / OHIM*, p 71.

¹⁶⁴ EKo 17.07.2014, C-141/13 P *Reber / OHIM*.

¹⁶⁵ Torelli, V. David versus Goliath chocolate trade mark dispute: does size count when applying the concept of genuine use? – *Journal of Intellectual Property Law & Practice* 2014, Vol. 9, No. 12.

kui põhimõttelise seisukohaga võib nõustuda. Praktikas on aga väikeettevõtete eripäraks spetsiifilisema ja eksklusiivsema kauba või teenuse pakkumine, mille turg on oma olemuselt väiksem. Autori arvates jääb *Reber/OHIM* lahendite põhjendustest lahtiseks küsimus, kas kohtute järeldus oleks olnud teistsugune, kui kaubamärgi kaupade loetelus oleks „šokolaadi ja maiustuste“ asemel olnud „käsitööšokolaad“. Samuti ei ole kohtud seni selgitanud, kas hinnang kriteeriumile „turuosa loomine või säilitamine“ saab sõltuda lisaks kauba või teenuse olemusele ka konkreetse turu suurusest (Euroopa Liidu siseturg, Saksamaa turg või Küprose turg).

Nii kaubamärgidirektiivi kui Euroopa kaubamärgimääruse järgi on kaubamärgi kasutamiseks ka kaubamärgi kinnitamine kaupadele või nende pakendile vastavalt kas asjaomases liikmesriigis või Euroopa Liidus ainult ekspordi eesmärgil. Ekspordi kontekstis ei saa rääkida turuosa loomisest territooriumil, kus kaubamärk on registreeritud. Kuidas tuleb tõlgendada mõistet „tegelik kasutamine“ ekspordi kontekstis, ei ole Euroopa Kohtul veel olnud põhjust hinnata. Üheks võimaluseks oleks hinnata, kas ekspordimaht on sobiv sihtriigis turuosa loomiseks.

Kaubamärgomanik ei pea oma kaubamärki kasutama ise. Kasutamise kohustuse täitmiseks piisab ka sellest, kui seda teeb teine isik kaubamärgiomaniku nõusolekul¹⁶⁶. See põhimõte tuleneb TRIPS lepingust, mille kohaselt loetakse kaubamärgi kasutamist teise isiku poolt kaubamärgiomaniku kontrolli all registreeringut säilitavaks¹⁶⁷. Traditsiooniliseks teisele isikule kaubamärgi kasutamise nõusoleku andmiseks on litsentsilepingu sõlmimine, kuid kaubamärgi kasutamise kohustuse täitmise kontekstis on aktsepteeritud ka muud nõusoleku andmise viisid. Singapuri kokkuleppe¹⁶⁸ kohaselt ei pea kasutamise nõusoleku andmine olema kaubamärgiregistris registreeritud, samuti ei ole kohustust lisada kaubamärgi kasutamisel märget, et kasutamine toimub litsentsi alusel. Nõusoleku andmise tõendamine on kaubamärgiomaniku kohustus¹⁶⁹, kuid selle olemasolu võib aktsepteerida ka vaikimisi¹⁷⁰.

¹⁶⁶ Kaubamärgidirektiivi artikli 10 lõige 2 ja Euroopa kaubamärgimääruse artikli 15 lõige 3.

¹⁶⁷ TRIPS artikli 19 lõike 2 punkt 2.

¹⁶⁸ Kaubamärgiõiguse Singapuri leping. - RT II 2009, 13, 35, artikli 19 lõige 3 ja artikkel 20.

¹⁶⁹ *Sunrider / OHIM*, p 44.

¹⁷⁰ *Samas*, p 46-52.

Tallinna Ringkonnakohus on leidnud, et kostja on täitnud kaubamärgi kasutamise kohustuse olukorras, kus kostja on enda nimele registreerinud kaubamärgi, kuid sellega tähistatavat kaupa ei tooda ta ise ega toimu ka tootmist tema loal, kostja vaid ostab (mitte ei telli allhankena) selle kaubamärgiga tähistatud kaupa teises riigis asuvalt tootjalt (hagejalt) ja impordib Eestisse¹⁷¹. Kaubamärgiomaniku ja kaubamärgiga kaupa tähistava isiku vahel oli vaid ostu-müügitehingust tulenev õigussuhe. Autori arvates võib kohus siin olla eksinud TRIPSi tingimuse vastu, et kaubamärgi kasutamine peab toimuma kaubamärgiomaniku kontrolli all, sest antud juhul puudus kaubamärgiomanikul igasugune kontroll kaubamärgiga tähistatud kauba valmistamise ja selle omaduste üle. Autor hinnangul oleks kohus pidanud enne sellistel asjaoludel toimunud kaubamärgi kasutamisele õigusliku hinnangu andmist pöörduma Euroopa Kohtu poole eelotsuse saamiseks, sest tegemist ei olnud *acte clair* ega *acte éclairé* olukorraga.

Tulenevalt ühenduse kaubamärgi suunatusest laiemale turule kui liikmesriigi siseriiklik kaubamärk tekib küsimus, kas selle kasutamine vaid ühes liikmesriigis vastab tegeliku kasutamise kriteeriumile. Euroopa Kohus leidis, et ühenduse kaubamärgisüsteemi eesmärk pakkuda siseturul samalaadseid tingimusi kui need, mis valitsevad siseriiklikel turgudel ja kui omistada eriline tähendus liikmesriikide territooriumidele, siis see takistaks siseturul territoriaalsete tõkete kõrvaldamist ja kahjustaks ühenduse kaubamärgi ühtsust¹⁷². Seega võib nõuetele vastav kasutamine aset leida ka ainult ühe liikmesriigi territooriumil.

Kaubamärgi kasutamise kohustuse täitmise ajaline kriteerium on Euroopa Liidus viis aastat, seda hakatakse arvestama kaubamärgi registreerimismenetluse lõpetamisest¹⁷³ ja iga katkematu viie-aastane kaubamärgi kasutamata jätmise periood võib kaasa tuua kaubamärgi tühistamise, kui kaubamärgi kasutamata jätmiseks ei ole mõistlikke põhjendusi. Arvesse ei võeta kaubamärgi kasutamist kolme kuu jooksul enne tühistamisaotluse või –hagi esitamist, kui ettevalmistusi kasutamiseks hakati tegema alles pärast seda, kui kaubamärgiomanik sai

¹⁷¹ TlnRnKo 20.12.2013, 2-13-19803.

¹⁷² *Leno Merken*, p 40, 42.

¹⁷³ Registreerimismenetluse lõpetamise kuupäev tuleb liikmesriigis kindlaks määrata vastavalt selles riigis kehtivatele registreerimismenetlust käsitlevatele normidele. EKo 14.07.2007, C-246/05 *Häupl* p 31.

teada, et tõenäoliselt esitatakse tühistamistaotluse või –hagi.¹⁷⁴ See säte võimaldab kaubamärgi tühistamist kavandaval isikul võtta kaubamärgiomanikuga ühendust kohtuvälise kokkuleppe saavutamiseks. Eestis tuleb hagi esitamisel arvestada, et kui kostja võtab hagi kohe õigeks, kannab hageja menetluskulud ise, kui kostja ei ole oma käitumisega andnud põhjust hagi esitamiseks¹⁷⁵. Seega on eelnev ühendusevõtmine soovitatav.

Euroopa Kohtu praktika põhjal võib sõnastada järgmised kaubamärgiomaniku kasutamise kohustuse täitmise kriteeriumid: kaubamärki tuleb kasutada ärilisel eesmärgil; kaubamärki tuleb kasutada kaubamärgi funktsioonis; kaubamärki tuleb kasutada registreeringus sisalduvate kaupade ja teenuste tähistamiseks; kaubamärki tuleb kasutada registreeritud kujul või ebaoluliste muudatustega, mis muuda kaubamärgi põhilist eristavat iseloomu; kaubamärgi kasutamine peab olema tegelik ja ei tohi olla näilik; kaubamärki peab kasutama kaubamärgi omanik või muu isik kaubamärgiomaniku kontrolli all; ühenduse kaubamärki tuleb kasutada Euroopa Liidu territooriumil, liikmesriigi siseriiklikku kaubamärki vastava liikmesriigi territooriumil, kaubamärgi kasutamise kohustust tuleb täitma asuda viie aasta jooksul kaubamärgi registreerimisest, katkematu viieaastane kaubamärgi kasutamata jätmine on kaubamärgi kasutamise kohustuse mittetäitmine.

2.4. Kaubamärgiomaniku kasutamise kohustuse täitmise kriteeriumite kohaldamine kaubamärgi kasutamisel internetis

Kaubamärgiomaniku kasutamise kohustuse täitmise kriteeriumid saab jagada kaheks: need, mis võivad olla mõjutatud internetist, ning need, mis seda ei ole. Kaubamärgi kasutamise kohast ei ole autori hinnangul mõjutatud kaks kriteeriumi: esiteks, kaubamärki tuleb kasutada registreeritud kujul või ebaoluliste muudatustega, mis muuda kaubamärgi põhilist eristavat iseloomu, teiseks, kaubamärgi kasutamise kohustust tuleb täitma asuda viie aasta jooksul kaubamärgi registreerimisest, katkematu viieaastane kaubamärgi kasutamata jätmine on kaubamärgi kasutamise kohustuse mittetäitmine. Ajalise kriteeriumi hindamisel võib kaubamärgi kasutamisel internetis olla võimalik kasutada tõendamiseks internetispetsiifilisi

¹⁷⁴ Kaubamärgidirektiivi artikli 12 lõike 1 kolmas lause ja Euroopa kaubamärgimääruse artikli 51 lõike 1 punkt a.

¹⁷⁵ TsMS § 168 lg 6. Tsiviilkohtumenetluse seadustik. - RT I, 31.12.2014, 5.

tõendeid, näiteks väljavõtted sellistelt veebilehekülgi salvestavatest allikatest nagu WebArchive või Eesti Rahvusraamatukogu veebisaitide arhiiv¹⁷⁶.

Kaubamärgi ärilisel eesmärgil kasutamise kriteeriumi täitmiseks ei piisa vaid kaubamärgi ja toodete tutvustamisest veebilehel, lisaks peab olema tuvastatav äiline eesmärk, st eesmärk luua või säilitada kaubamärgiga tähistatud kaupadele või teenustele turuosa territooriumil, kus kaubamärk on registreeritud. Seda võiksid näidata eelkõige WIPO ühissoovituse artikli 3 punktis (c) nimetatud tarne- ja hinnainfo avaldamine ja punktis (d) nimetatud kohalike kontaktandmete avaldamine, kuid koosmõjus teiste kriteeriumitega ka liikmesriigi keele ja tippdomeeni kasutamine ning näiteks reklaami puhul selle esitamine internetikohtades, mida liikmesriigi internetikasutajad tegelikult külastavad. Ärilit kasutamist ei näita kaubamärgi kasutamine ettevõtja siseveebis.

Kaubamärgi kaubamärgi funktsioonis kasutamise ja kaubamärgi registreeringus sisalduvate kaupade ja teenuste tähistamiseks kasutamise kriteeriumid on praktikas peaaegu kokkulangevad. Nende erinevuseks on see, et kaubamärgi registreeringus sisalduvate kaupade ja teenuste tähistamiseks kasutamise kriteerium seob kaubamärgi registreeringus sisalduva kaupade ja teenuste loetelu mahuga ja nõuab kaubamärgi kasutamise hindamist kõigi nende suhtes eraldi. Mõlema kriteeriumi täitmiseks ei tohi kaubamärk jääda veebilehel pelgalt dekoratiivsesse funktsiooni või olla tajutav veebilehe või selle omaniku tähistusena. Nii näiteks võib veebipoe puhul, kui müüdavad kaubad ostjale nähtavalt kaubamärgiga tähistatud ei ole, juhtuda, et tarbija tajub kaubamärki vaid kui veebipoe kaubamärki, seostamata pakutavate kaupade päritolu sama kaubamärgiga. Ükski WIPO ühissoovituste kriteeriumites nimetatud asjaoludest nende kriteeriumite täitmist otseselt ei käsitle ega taga.

Asjaolu, kas kaubamärki kasutas kaubamärgi omanik või muu isik kaubamärgiomaniku kontrolli all, võib olla internetikasutuse puhul keerukam kontrollida, sest internetis kauba pakkumisel avaldatud info ja fotod on tihti vähem informatiivsed, kui kaupade pakendid ja kasutusjuhendid.

Ühenduse kaubamärgi Euroopa Liidu territooriumil ja liikmesriigi siseriiklikku kaubamärgi vastava liikmesriigi territooriumil kasutamise kriteeriumi täitmise hindamisel on asjakohased

¹⁷⁶ <http://veebiarhiiv.digar.ee/index.php> (28.02.2014).

kõik WIPO ühissoovituse kriteeriumites loetletud asjaolud, millest olulisemaks tuleb lugeda punktides (a) ja (b) nimetatud liikmesriigis interneti-välise äri olemasolu näitavad asjaolud, punktis (c) nimetatud tarne- ja hinnainfo avaldamine ja punktis (d) nimetatud kohalike kontaktandmete avaldamine, kuid koosmõjus ka ülejäänud kriteeriumid. Kuigi keelekasutus ja liikmesriigi või .eu tippdomeeni kasutamine võiks näidata otsest seost territooriumiga, tuleb arvestada, et masintõlke laialdase leviku ja tippdomeeni alla domeenide registreerimise piirangute vähenemise tõttu võib neist kriteeriumitest tulenev seos osutuda näilikuks.

Kaubamärgi tegeliku kasutamise kriteeriumi täitmiseks ei piisa vaid kaubamärgi ja toodete eksponeerimisest veebilehel, peab olema antud võimalus ka neid osta, kas siis kohe (turuosa loomine või säilitamine) või mitte liiga kauges tulevikus (turuosa loomine). *Reber/OHIM* vaidluses Üldkohtus¹⁷⁷ (otsus jõusse jäetud Euroopa Kohtu lahendiga), väitis kaebaja, et ta on oma šokolaadi veebilehel ülemaailmselt reklaaminud ja müügiks pakkunud. Kohus märkis, et ehkki veebileht on ülemaailmse levikuga, ei saanud šokolaadi sealtkaudu tellida ja reklaamiti kohvikut ja selle toodangut, mitte šokolaadi, ning veebilehe külastajatel oli valida, kas tulla kohapeale või tellida šokolaadi mujalt. Huvitav on küsimus, kas kaubamärgi tegelikuks kasutamiseks turuosa loomise tähenduses võiks olla ainult kaupade või teenuste pakkumine internetis, ilma et tegelik müük oleks toimunud. Üldkohus on lugenud kaubamärgi tegeliku kasutamise tingimuse täidetuks ainult kaubakataloogide alusel, mis sisaldasid andmeid ja fotosid kaubamärgiga tähistatud kaupade kohta, ning nende hindu, postimüügikontakte ja kaupluste andmeid, märkides, et need tegurid võimaldavad kaubamärgi tegeliku kasutamise igakülgsel hindamisel järeldada, et kaubamärki teatud ulatuses tegelikult kasutati¹⁷⁸.

¹⁷⁷ EÜK 17.01.2013, T-355/09 *Reber/OHIM*.

¹⁷⁸ EÜK 08.07.2010, T-30/09 *Engelhorn/OHIM*, p 43.

3. KOHTUALLUVUS KAUBAMÄRGIOMANIKU AINUÕIGUSE RIKKUMISE JA KASUTAMISE KOHUSTUSE TÄITMISE ASJADES

SCT kaalus kaubamärkide internetis kasutamist käsitleva soovitusel väljatöötamise ajal ka võimalust käsitleda seonduvaid jurisdiktsiooni ja rahvusvahelise eraõiguse aspekte. Siiski otsustas SCT ise sellega sügavuti mitte tegelema hakata, vaid jälgida Haagi Rahvusvahelise Eraõiguse Konverentsi väljatöötamisel olevat konventsiooni kohtualluvuse ja välismaiste kohtuotsuste kohta tsiviil- ja kaubandusasjades (*Convention on Jurisdiction and Foreign Judgments in Civil and Commercial Matters*) ja teha vajadusel sinna kaubamärkide kehtivuse ja rikkumise asjade kohtualluvuse kohta omapoolseid ettepanekuid¹⁷⁹. Hiljem kavandati ka eraldi töögrupi kokkukutsumist selle konventsiooni ja intellektuaalomandi spetsiifiliste küsimuste arutamiseks¹⁸⁰, kuid seni ei ole sellist töögruppi kokku kutsutud ja töö konventsiooniga intellektuaalomandi küsimustes ebaõnnestus¹⁸¹.

Euroopa Liidus on liikmesriikide siseriiklikke kaubamärke puudutavate piiriülese mõjuga vaidluste kohtualluvus reguleeritud Brüsseli I (uuesti sõnastatud) määrusega, ühenduse kaubamärke puudutavad vaidlused aga valdavalt Euroopa kaubamärgimäärusega. Selle tulemusena on kohtualluvuse määramises olulisi erinevusi.

3.1. Kohtualluvus siseriikliku kaubamärgi omaniku õiguse rikkumise asjades

Kui kaubamärgi internetis kasutamisel on äriplane tagajärg Eestis, kostja ja hageja asukoht on Eestis ja on vaja hinnata Eestis kehtiva siseriikliku kaubamärgiõiguse rikkumist, siis puudub Euroopa Liidu liikmesriikide vaheline piiriülene suhe. Tulenevalt ELTL¹⁸² sätetest ei saa Brüsseli I (uuesti sõnastatud) määrust rakendada riigisisestes vaidlustes, millel puudub piiriülene iseloom. Nimelt on Brüsseli I (uuesti sõnastatud) määruse vastuvõtmise õiguslikuks

¹⁷⁹ Summary by the Chair. Standing Committee on the Law of Trademarks, Industrial Designs and Geographical Indications. Third Session Geneva, November 8 to 12, 1999. p 7. Arvutivõrgus: http://www.wipo.int/edocs/mdocs/sct/en/sct_3/sct_3_9.pdf (13.01.2015)

¹⁸⁰ Summary by the Chair. Standing Committee on the Law of Trademarks, Industrial Designs and Geographical Indications. Fourth Session Geneva, March 27 to 31, 2000, p 7. Arvutivõrgus: http://www.wipo.int/edocs/mdocs/sct/en/sct_4/sct_4_5.pdf (13.01.2015)

¹⁸¹ Dinwoodie, lk 719.

¹⁸² Euroopa Liidu toimimise lepingu konsolideeritud versioon. – ELT C 326, 26.10.2012, lk 47–200.

aluseks ELTL art 67 lg 4 ning art 81 lg 2 p-d a, c ja e, mis tähendab seda, et määrus on meede ELTL art 81 lg 1 tähenduses ning selle vastuvõtmise eesmärgiks on seega arendada õiguskooostööd piiriülese toimega tsiviilasjades¹⁸³. Tegemist on riigisisese vaidlusega, mille lahendamisel tuleb lähtuda liikmesriigi kohtualluvuse reeglitest ja õigusest¹⁸⁴. Sama kehtib analoogilises situatsioonis, kui Eesti asemel on tegemist mõne teise liikmesriigiga.

Ühele ja samale isikule võib kuuluda identseid või sarnaseid siseriiklikult registreeritud kaubamärke paljudes Euroopa Liidu liikmesriikides. See on kaubamärgialases praktikas levinud ja tavapärane olukord. Kui kostja ja hageja asuvad eri liikmesriikides, kaubamärgiõigust rikutakse riigis, kus ei ole kostja või hageja asukoht, või kui poolte vahel on kohtualluvuse kokkulepe või juba toimuv kohtuvaidlus muus liikmesriigis, siis on vaidlusel piiriülene iseloom.

Euroopa Liidus asuva ettevõtja vastu tsiviil- või kaubandusajajas hagi esitamisel tuleb kohtualluvuse määramisel üldjuhul lähtuda Brüssel I (uuesti sõnastatud) määrusest. See määrus asendab alates 10. jaanuarist 2015 varem kehtinud Brüssel I määrust¹⁸⁵. Taani, kes kohaldas Brüssel I määrust erikokkuleppe alusel¹⁸⁶, on Euroopa Komisjoni teavitanud ka Brüssel I (uuesti sõnastatud) määruse kohaldamisest¹⁸⁷. Tulenevalt määruse hiljutisest jõustumisest saab magistritöö kirjutamise ajal toetuda vaid varasemat Brüssel I määrust (ja sellele eelnenud Brüsseli konventsiooni¹⁸⁸) tõlgendavale kohtupraktikale, niivõrd kuivõrd nende sätted on sisult võrdväärsed¹⁸⁹.

¹⁸³ Torga, M. Brüssel I (uuesti sõnastatud) määrus: kas põhjalik muutus Eesti rahvusvahelises tsiviilkohtumenetluses? - Juridica 2014/4, viide 10.

¹⁸⁴ Mõistagi võib vastav liikmesriigi õigus olla ühtlustatud direktiivi alusel, kaubamärkide puhul on selleks kaubamärgidirektiiv.

¹⁸⁵ Council Regulation (EC) No 44/2001 of 22 December 2000 on jurisdiction and the recognition and enforcement of judgments in civil and commercial matters. - ELT L 12, 16.01.2001, lk 1-23.

¹⁸⁶ Vt selle kohta Brüssel I (uuesti sõnastatud) preambula p 8 ja 41.

¹⁸⁷ Agreement between the European Union and the Kingdom of Denmark on jurisdiction and the recognition and enforcement of judgments in civil and commercial matters. – ELT L 240, 13.08.2014, lk 1.

¹⁸⁸ 1968 Brussels Convention on Jurisdiction and the Enforcement of Judgments in Civil and Commercial Matters. – EÜT L 299, 31.12.1972, lk 32–42.

¹⁸⁹ EKo 16.07.2009, C-189/08 *Zuid-Chemie*, p 18.

Brüssel I (uuesti sõnastatud) määruse kohaselt on piiriülese elemendiga siseriikliku kaubamärgiõiguse rikkumise vaidluste puhul võimalikud üldine kohtualluvus kostja asukoha järgi (artikkel 4 lõiked 1-2), valikuline kohtualluvus koha järgi, kus kahjustav sündmus on toimunud või võib toimuda (artikli 7 punkt 2), poolte kokkuleppest tulenev kohtualluvus (artikkel 25) või kostja kohtusse ilmumisest tulenev kohtualluvus (artikkel 26). Viimasel juhul on kostjal siiski võimalik kohtusse ilmumata jätta või kohtualluvus vaidlustada. Näitlikult, kui kaubamärgiõiguse rikkumine toimub Soomes, rikkuja asukoht on aga Eestis, siis võib hageja pöörduda nii Soome kui ka Eesti kohtu poole. Kui osapooled on sõlminud kohtualluvuse kokkuleppe lahendada kaubamärgiõiguse rikkumise vaidlustes Läti kohtus, siis allub asi Läti kohtule. Kui hageja annab asja Rootsi kohtusse ja kostja ilmub sellesse kohtusse kohtu pädevust vaidlustamata, siis allub asi Rootsi kohtule. Kui kostja asukoht ja kahjustava sündmuse toimumise koht langevad kokku, on tulenevalt artikli 7 sõnastusest kohtualluvus määratud kostja asukoha järgi¹⁹⁰.

Brüssel I (uuesti sõnastatud) määruse artikli 7 lõike 2 väljendis „koht, kus kahjustav sündmus on toimunud või võib toimuda” on peetud silmas nii kahju tekkimise kui ka kahju tekitanud sündmuse toimumise kohta, millest tulenevalt kostjat võib hageja valikul kaevata kas ühe või teise asjaomase koha kohtusse. On kahjusaaja otsustada, kumb kohtualluvus vastab paremini tema huvidele¹⁹¹.

Silmas tuleb pidada, et kohtute otsustuspädevuse ulatus rikkumise lõpetamise ja kahjunõude arutamisel on erinev sõltuvalt sellest, kas tegemist on kostja asukoha riigi või kahju tekitanud sündmuse toimumiskoha kohtuga. Kohtuasjas *Shevill*¹⁹² oli arutusel olukord, kus isikut laimati ajalehes, mida levitati mitmes riigis. Lahendis asus kohus seisukohale, et kostja asukoha järgsel kohtul on pädevus määrata hüvitis kogu laimamisest tekkinud kahju eest, samas kui kahju tekkimise kohtade kohtutel on pädevus määrata hüvitis vaid selle kahju eest,

¹⁹⁰ Magnus, U, Mankowski, P. European Commentaries on Private International Law, Brussels I Regulation, 2nd Revised Edition. Sellier European Law Publishers GmbH, Munich, 2012, lk 113.

¹⁹¹ EKo 30.11.1976, 21/76 *Handelskwekerij G. J. Bier BV vs. Mines de potasse d'Alsace SA*, p 24-25, *Zuid-Chemie*, p 24.

¹⁹² EKo 07.03.1995, C-68/93 *Shevill and others / Presse Alliance*.

mis tekkis kohtu asukohariigis (nn mosaiigiteooria)¹⁹³. Kahju tekkimise kohtadena käsitles kohus riike, kus ajalehti levitati. Mosaiigiteooria aluseks on hageja ja kostja huvide tasakaalustamine¹⁹⁴. Mosaiigiteooria lõi kõikuma, kui 2011. aastal mõnis Euroopa Kohus¹⁹⁵, et kahju tekkimisega seotud kriteeriumi rakendamise raskused interneti kontekstis on vastuolus isikuõiguse omanikule tekkida võiva kahju suurusega, kui õigust kahjustav teabesisu on kättesaadav kõigis maailma paigus. Seetõttu otsustas kohus kohandada kriteeriume nii, et isik, kelle isikuõigusi on interneti teel rikutud, võib kohas, kus selle rikkumise poolt põhjustatud kahju tekkis, pöörduda kohtusse kogu kahju hüvitamise nõudega. Selliseks kohaks luges kohus riigi, kus on „isiku huvide kese“.

„Huvide keske“ kui kahju tekkimise koha teooria ei laiene aga kaubamärgiõiguse rikkumise asjadele. Kohtuasjas *Wintersteiger*¹⁹⁶ leidis kohus, et vastupidi olukorrale, kus isik leiab, et on rikutud tema isikuõigusi, mis on kaitstud kõigis liikmesriikides, piirdub siseriikliku kaubamärgi registreerimisega antud kaitse põhimõtteliselt vastava liikmesriigi territooriumiga, mistõttu omanik ei saa üldjuhul sellele kaitsele väljaspool vastavat territooriumi tugineda. Kohus märkis, et nii etteaimatavuse kui ka korra kohase õigusemõistmise eesmärk toetavad kohtualluvuse omistamist kahju tekkimise paiga järgi selle liikmesriigi kohtutele, kus asjaomane õigus on kaitstud. Mosaiigiteooria juurde jäi Euroopa Kohus hiljuti ka autoriõiguste rikkumise puhul (kahju tekkimise koha kohas on pädev tuvastama vaid oma asukohaliikmesriigis tekitatud kahju)¹⁹⁷. Autori arvates on internetis toimuva isikuõiguste rikkumise ning kaubamärgiõiguste (ja autoriõiguste) rikkumise puhul tegemist analoogiliste olukordadega ja Euroopa Kohtu erinev käsitus ei ole põhjendatud.

Kaubamärgiõiguse rikkumine võib toimuda ka lepingulises suhtes, eelkõige litsentsilepingu rikkumise korral. Sellisel juhul on Brüssel I (uuesti sõnastatud) määruse artikli 7 punkti 1

¹⁹³ Luginbuehl, S., Stauder, D. Application of Revised Rules on Jurisdiction under Brussels I Regulation to patent lawsuits. - Journal of Intellectual Property Law & Practice 2014/1.

¹⁹⁴ Mankowski, lk 208

¹⁹⁵ EKo 25.10.2011, C -509/09 and C-161/10 *eDate Advertising and others*.

¹⁹⁶ EKo 19.04.2012, C-523/10 *Wintersteiger*, p 24-29.

¹⁹⁷ EKo 22.01.2015, C-441/13 *Hejduk*.

alapunkti a alusel võimalik valikuline kohtualluvus kohustuse täitmise koha järgi¹⁹⁸. Kohtujurist Trstenjak on formuleerinud Euroopa Kohtu lahendite *De Bloos*¹⁹⁹ ja *Tessili*²⁰⁰ alusel järgneva kohustuse täitmise koha määramise testi²⁰¹: kõigepealt peab kohus tuvastama, milline lepinguline kohustus on vaidluse ese, siis peab ta oma õiguskorra kollisiooninormi alusel selgitama välja pooltevahelisele lepingulisele suhtele kohaldatava materiaaõiguse (*lex causae*) ja lõpetuseks peab ta materiaaõiguse alusel määrama vaidlusalusest lepingust tuleneva kohustuse täitmise koha. Litsentsilepingu rikkumine võib seisneda erinevate kohustuste rikkumises, milleks võivad olla näiteks tasu maksmise kohustus, kohustus kasutada kaubamärki lepingus kokkulepitud viisil või kohustus kasutada kaubamärki lepingus kokkulepitud territooriumitel, ning nende kohustuste täitmise kohad võivad olla erinevad. Seega võib litsentsilepingust tuleneva vaidluse kohtualluvus olla erinev olenevalt sellest, konkreetselt milline lepingust tulenev kohustus on pooltevahelise vaidluse esemeks ning kuidas määratleb selle kohustuse täitmise koha pooltevahelisele suhtele kohalduv õigus.

3.2. Kohtualluvus ühenduse kaubamärgi omaniku õiguste rikkumise asjades

Erinevalt liikmesriikide siseriiklikest kaubamärkidest kui riigipõhistest õigustest on ühenduse kaubamärkide puhul tegemist ühtse, kogu Euroopa Liidu territooriumil kehtiva õigusega. Seetõttu on kehtestatud ka erinev kohtualluvuse regulatsioon, mis tuleneb põhiliselt Euroopa kaubamärgimäärusest, vähesel määral ka Brüssel I (uuesti sõnastatud) määrusest.

Euroopa kaubamärgimääruses sätestatud kohtualluvussüsteemi olemuse on hästi kokku võtnud kohtujurist Villalón kohtuasjas *DHL/Chronopost*: „Nagu nägime, kehtestab määrus nr 40/1994 ühenduse kaubamärgi jaoks ette omaette õiguskorra, mis hõlmab spetsiaalse kohtualluvussüsteemi loomist, kuigi see jaguneb nii-öelda kaheks tasandiks. Esimene algab mittekohtulikul tasandil Siseturu Ühtlustamise Ametis (ühtlustamisamet), kelle otsuste peale saab edasi kaevata Üldkohtusse ja lõpuks Euroopa Kohtusse. Selle kohtu konkreetne ülesanne

¹⁹⁸ Lahendis EKo 23.04.2009, C-533/07 *Falco Privatstiftung and Rabitsch* järeldas kohus, et leping, millega intellektuaalsest varast tuleneva õiguse omanik annab lepingu teisele poolele loa teostada tasu eest seda õigust, ei ole teenuste osutamise leping, millele kohalduks artikli 5 punkti 1 alapunkti b teine taane.

¹⁹⁹ EKo 6.10.1976, 14/76 *De Bloos*.

²⁰⁰ EKo 6.10.1976, 12/76 *Tessili*.

²⁰¹ EKo 27.01.2009, C-533/07 *Falco Privatstiftung and Rabitsch*, kohtujuristi ettepanek, p 81.

on sisuliselt otsustada kaubamärgi registreerimist käsitlevate ühtlustamisameti otsuste seaduslikkuse üle. Teisel tasandil on liikmesriikide kohtud, kelle ülesandeks on lahendada õiguste rikkumise hagnid, mille võivad ühenduse kaubamärgi omanikud esitada. Kokkuvõtlikult öeldes tähendab see, et kui ühtlustamisamet ja liidu kohtud lahendavad ühelt poolt eraõigusliku isiku ja teistel poolt ühenduse kaubamärgi registreerimise eest vastutava asutuse vahel algatatud *vertikaalseid* kohtuvaidlusi, siis siseriiklikele kohtutele kuulub täielik pädevus eraõiguslike isikute vahelistes nn *horisontaalsetes* kohtuvaidlustes.²⁰²

Nende horisontaalsete kohtuvaidluste hulka kuuluvad eelkõige kohtuasjad, kus arutatakse ühenduse kaubamärgi omanike õiguste rikkumist. Euroopa kaubamärgimääruse preambula punkt 16 viitab, et Brüssel I (uuesti sõnastatud) määrust²⁰³ kohaldatakse niivõrd, kuivõrd Euroopa kaubamärgimäärusega ei ole ette nähtud erandeid. Sellised erandid on sätestatud Euroopa kaubamärgimääruse artiklis 94.

Euroopa kaubamärgimääruse artikli 94 kohaselt ei kohaldata Brüssel I (uuesti sõnastatud) määruse artikleid 4 ja 6, artikli 7 punkte 1, 2, 3 ja 5 ning artiklit 35; artikli 25 lõikeid 1-4 ja artikli 26 lõiget 1 kohaldatakse Euroopa kaubamärgimääruse artikli 97 lõikes 4 ette nähtud piirangutega ja II peatüki sätteid isikute kohta, kelle alaline asukoht on liikmesriigis, on kohaldatavad ka isikutele, kelle alaline asukoht ei ole liikmesriigis, kuid kellel on seal ettevõtte²⁰⁴. Ehkki siit võib jääda mulje, et Euroopa kaubamärgimäärus piirab oluliselt hageja võimalusi kohtusse pöörduda, pole see siiski nii. Euroopa kaubamärgimääruses sisalduv kohtualluvuse regulatsioon tagab hagejale isegi laiemad kohtusse pöördumise võimalused, kui Brüssel I (uuesti sõnastatud) määrus.

Ühenduse kaubamärkide rikkumisega seotud asju arutavad liikmesriikide kohtud, kellele annab selleks pädevuse Euroopa kaubamärgimääruse artikkel 96. Seejuures ei ole pädevus ühenduse kaubamärkide rikkumisega seotud asjade arutamiseks mitte kõigil liikmesriikide kohtutel, vaid selleks konkreetse liikmesriigi poolt Euroopa kaubamärgimääruse artikli 95

²⁰² EK 07.10.2010, C-235/09 *DHL/Chronopost*, kohtujurist Villalón' ettepanek, p 19.

²⁰³ Brüsseli I (uuesti sõnastatud) määruse artikliga 80 tunnistati varem kehtinud Brüsseli I määrus kehtetuks ja viiteid kehtetuks tunnistatud määrusele käsitatakse viidetena Brüsseli I (uuesti sõnastatud) määrusele ja loetakse vastavalt selle III lisas esitatud vastavustabelile.

²⁰⁴ Viited vastavalt Brüsseli I (uuesti sõnastatud) määruse III lisas esitatud vastavustabelile.

alusel määratud kohtutel. Eestis on sellisteks kohtuteks Harju maakohus ja Tallinna ringkonnakohus²⁰⁵. Kohtujurist Villalón on ühenduse kaubamärgikohtuid nimetanud siseriiklikeks *liidu erikohtuteks*²⁰⁶.

Ühenduse kaubamärgikohtute üldine pädevus kaubamärgiõiguse rikkumise hagi menetleda on määratud hierarhiliselt²⁰⁷. Menetlust võib alustada selle liikmesriigi kohtutes, kus on kostja alaline asukoht, või kui tal ei ole alalist asukohta liikmesriigis, selle liikmesriigi kohtus, kus on kostja ettevõtte. Kui kostjal ei ole üheski liikmesriigis alalist asukohta ega ettevõtet, on pädevus asja menetleda selle liikmesriigi kohtutul, kus on hageja alaline asukoht, või kui tema alaline asukoht ei ole liikmesriigis, siis selle liikmesriigi kohtul, kus on hageja ettevõtte. Lõpuks, kui ei kostjal ega hagejal ei ole alalist asukohta ega ettevõtet liikmesriigis, siis on pädevus OHIMi asukoha liikmesriigi kohtul ehk siis Hispaania kohtul²⁰⁸. Hageja asukoha järgne kohtualluvus²⁰⁹ ja registreeringut teinud ametiasutuse (OHIM) järgne kohtualluvus ei oleks võimalikud, kui kohalduks Brüssel I (uuesti sõnastatud) määrus.

Hierarhilisele kohtualluvuse süsteemi kõrval on paralleelsete võimalusena võimalikud esiteks kokkuleppeline kohtualluvus mõnes teises ühenduse kaubamärgikohtus, teiseks kohtualluvus kostja kohtusse ilmumise alusel mõnes teises ühenduse kaubamärgikohtus ning kolmandaks kohtualluvus rikkumise koha liikmesriigi ühenduse kaubamärgikohtus²¹⁰.

Ühenduse kaubamärgikohtute kohtualluvuse ulatuse ebamäärane sõnastus Euroopa kaubamärgimääruse artikli 98 lõikes 1²¹¹ on praktikas tõstatanud küsimuse, milline on

²⁰⁵ KaMS § 71⁵.

²⁰⁶ *DHL/Chronopost*, kohtujurist Villalón' ettepanek, p 37.

²⁰⁷ Euroopa kaubamärgimääruse artikli 97 lõiked 1-3.

²⁰⁸ OHIM asub Hispaanias Alicante.

²⁰⁹ Mankowski, lk 78.

²¹⁰ Euroopa kaubamärgimääruse artikli 97 lõiked 4-5. Lõike 5 eestikeelne tekst „välja arvatud ühenduse kaubamärgi õiguste rikkumise tuvastamise hagide“ ei ole korrektne, ingliskeelne tekst on “*with the exception of actions for a declaration of non-infringement of a Community trade mark*“, saksakeelne „*ausgenommen Klagen auf Feststellung der Nichtverletzung einer Gemeinschaftsmarke*“, prantsuskeelne „*à l'exception des actions en déclaration de non-contrefaçon d'une marque communautaire*“.

²¹¹ Artikkel 98 Kohtualluvuse ulatus

1. Artikli 97 lõigete 1–4 kohaselt pädev ühenduse kaubamärkide kohus on pädev tegema otsuseid:

ühenduse kaubamärgikohtu territoriaalne pädevus, kas ta saab teha otsuseid vaid oma liikmesriigi või kogu Euroopa Liidu territooriumi suhtes. Vastust sellele küsimusele oodati valdkonna asjatundjate hulgas huviga²¹². Artikli 98 lõiget 1 on grammatiliselt võimalik tõlgendada viisil, et pädevus piirdub liikmesriigiga²¹³. Euroopa kaubamärgimääruse preambula punkt 16 rõhutab aga, et ühenduse kaubamärkide kehtivust ja rikkumist käsitlevad otsused peavad jõustuma kogu ühenduses ja hõlmama kogu ühenduse territooriumi, sest ainult nii saab vältida vastuoluliste otsuste tegemist ning tagada, et ühenduse kaubamärgi ühtsust ei kahjustata.

Kohtuasjas *DHL/Chronopost*²¹⁴ leidis Euroopa Kohus, et ühenduse kaubamärgikohtul on pädevus teha otsuseid ühe või mitme liikmesriigi või ka kõikide liikmesriikide territooriumil toime pandud rikkumiste või rikkumise ohu kohta. Kohus leidis, et kohtul on pädevus seada selline kaubamärgiõiguse rikkumise jätkamise keeld, mis hõlmab üldjuhul kogu Euroopa Liidu territooriumi, sest vastupidisel juhul võiks rikkumine jätkuda teistes liikmesriikides, kaubamärgiomanik oleks sunnitud algitama uusi kohtumenetlusi ja tekiks vastuoluliste otsuste oht. Ühenduse kaubamärgikohtu seatud keelu territoriaalne ulatus võib olla piiratud vaid juhul, kui hageja ise on piiranud oma hagi territoriaalset ulatust või kui kostja on tõendanud²¹⁵, et teatud territooriumitel rikkumist ei toimu, eelkõige seetõttu, et väidetav rikkumine ei kahjusta kaubamärgi funktsiooni keelelistel põhjustel. Õiguskirjanduses on avaldatud arvamust, et viimane tingimus võib kohtute jaoks osutuda keerukaks²¹⁶.

a) liikmesriigi territooriumil toime pandud rikkumiste või rikkumiste ohu kohta;

b) liikmesriigi territooriumil toime pandud artikli 9 lõike 3 teises lauses osutatud toimingute kohta.

2. Artikli 97 lõike 5 kohaselt pädev ühenduse kaubamärkide kohus on pädev üksnes selle liikmesriigi territooriumil toime pandud toimingute või nende ohu osas, kus nimetatud kohus asub.

²¹² Zypries, B., Markenrecht als Internationale Aufgabe. - Symposium Vom harmonisierten Markenrecht zum harmonisierten Markenverfahren, 26.-27. Oktober 2009 München. Bundespatentgericht, 2010, lk 13.

²¹³ Max Plancki uuring, p 3.107.

²¹⁴ EK 12.04.2011, C-235/09 *DHL/Chronopost*. Lahendiga tutvudes tuleb silmas pidada, et Euroopa kaubamärgimääruse kodifitseeritud versiooni 207/2009 kehtestamisega muutus artiklite numeratsioon, ning lähtuda määrus lisas II olevast vastavustabelist.

²¹⁵ *DHL/Chronopost* kohtuasjas oli tegemist identsete kaubamärkidega, mida kasutati identsetel teenustel, seega kehtib rikkumise eeldus ja tõendamiskoormus lasub kostjal.

²¹⁶ Fields, D. Injunctions granted in one EU Member State have pan-European Union effect. – Journal of Intellectual Property Law & Practice 2014, Vol. 6, No. 9; Schnell, S. The Community trade mark: unitary EU right - EU-wide injunction? - European Intellectual Property Review, 2011, 33(4), lk 210-226.

Tulenevalt *DHL/Chronopost* lahendist ei tohi nii hageja kui kostja oma menetluslike positsioonide kujundamisel jätta tähelepanuta Ühenduse kaubamärgikohtu kogu Euroopa Liitu hõlmavat pädevust ja tehtava otsuse kogu Euroopa Liidu territooriumil kehtimise eeldust. Hageja ei peaks ise oma hagi territoriaalset ulatust piirama. Kostja seevastu ei tohi vajadusel jätta esitamata ja tõendamata vastuväidet, et teatud liikmesriikides rikkumist ei toimu (näiteks seetõttu, et kaubamärgi funktsiooni ei kahjusta keelelistel põhjustel).

Euroopa kaubamärgimääruse esimene redaktsioon astus jõusse juba 1. aprillil 1996, kuid ühenduse kaubamärgikohtute pädevuse küsimus jõudis Euroopa Kohtu ette alles 2011. aastal. Siit võib autori arvates järeldada, et menetlusosaliste ja ehk mõnikord isegi kohtunike teadlikkus ühenduse kaubamärgikohtute pädevuse ulatusest ei saa olla kuigi suur. Kuigi menetlusosalised käsutavad kohtumenetluse dispositiivsuse põhimõttest lähtudes oma menetlusõigusi ise, on autori arvates ühenduse kaubamärgikohtu kohtunikul otstarbekas kohtu selgitamiskohustust täites eelmenetluse käigus²¹⁷ välja selgitada hageja nõude territoriaalne ulatus ja juhtida kostja tähelepanu vajadusele esitada oma vastuväited nõude territoriaalsele ulatusele vastavalt.

Euroopa kohus ei ole veel pidanud vastama küsimusele, milline on ühenduse kaubamärgikohtu pädevuse geograafiline ulatus kahjunõude puhul. Autor leiab, et *Wintersteiger* otsusega liikmesriikide siseriiklike kaubamärkide puhul kinnitust leidnud mosaiigiteooria ei ole ühenduse kaubamärkide puhul asjakohane, sest läheb vastuollu Euroopa kaubamärgimääruse eesmärgiga, et ühenduse kaubamärke käsitlevad otsused peavad hõlmama kogu ühenduse territooriumi. Autor leiab oma seisukohale toetust ka kohtujurist Ruiz-Jarabo Colomer kriitilisest arutluskäigust kohtuasja *Mülhens / OHIM*²¹⁸ kohta esitatud

²¹⁷ TsMS § 392 lõike 1 punkt 1 sätestab, et eelmenetluses selgitab kohus eelkõige välja hageja nõuded ja menetlusosaliste seisukohad nende nõuete suhtes.

²¹⁸ EKo 23.03.2006, C-206/04 P *Mülhens / OHIM*, kohtujuristi ettepanek, p 65: Seevastu kõikide muude hagide, eelkõige kahju hüvitamise hagide puhul, kohaldatakse määruse nr 40/94 artikli 98 lõike 2 alusel selle liikmesriigi õigust, kus õiguste rikkumine toime pandi (*lex loci commissi delicti*), mille tulemus on see, et ühenduse kaubamärkide kohtud on sunnitud üha enam abiks võtma välisriikide õiguse, mis läheb vastuollu seda liiki tööstusomandi loomisel silmas peetud ühtsuse põhimõttega. Seega on vastutust kahju tekitamise eest käsitlevad sätted ja kohtupraktika liikmesriigiti erinevad; see mõjutab hüvitise suurust, mis ühes või teises kohtus rikkumise

ettepaneku punktis 65 ja *High Court of Justice (England & Wales)* kohtuniku Arnold J arvamusest kohtuasjas *Enterprise Holding Inc. v Europcar*²¹⁹, et kui kaubamärgiomanikul on õigus nõuda üle-euroopalist keeldu, siis on loogiline, et tal on õigus ka üle-euroopalistele finantsmeetmetele.

Eelkirjeldatud seisukoht hõlmas kõikide ühenduse kaubamärgikohtute pädevust peale rikkumise või rikkumise ohu koha liikmesriigi ühenduse kaubamärgikohtu, kelle kohtualluvuse ulatuse kohta on erisätteks Euroopa kaubamärgimääruse artikli 98 lõige 2. Selle lõike kohaselt on rikkumise või rikkumise ohu koha liikmesriigi ühenduse kaubamärgikohus pädev vaid üksnes oma asukoha liikmesriigi territooriumil toime pandud toimingute või nende ohu osas. Selline *Shevill* lahendi mosaiigiteooriast lähtuv säte on aga autori arvates oma olemuselt samuti vastuolus Euroopa kaubamärgimääruse preambula punkti 16 eesmärgiga, et ühenduse kaubamärke käsitlevad otsused peavad hõlmama kogu ühenduse territooriumi.

Menetluslikult on nii kohtuvaidluse osapooltele kui kohtunikule lihtsam, kui kohus kohaldab oma riigi õigust. Ühenduse kaubamärgi puhul on kohalduva õiguse küsimus komplitseeritud. Ühenduse ühtse intellektuaalomandiõiguse rikkumisest tuleneva lepinguvälise võlasuhte suhtes kohaldatakse nendes küsimustes, mis ei ole reguleeritud asjakohase ühenduse õigusaktiga, selle riigi õigust, kus rikkumine toime pandi²²⁰. Ühenduse kaubamärgi omaniku õigus keelata rikkuva kaubamärgi kasutamine ja õigus saada enne registreerimistaotluse menetluse ajal toimunud rikkumise eest mõistlikku kompensatsiooni tuleneb Euroopa kaubamärgimäärusest²²¹. Rikkumisega tekitatud kahju hüvitamise küsimusi Euroopa kaubamärgimäärus ise ei reguleeri, vaid suunab kohaldama siseriiklikku õigust, mis käsitleb siseriikliku kaubamärgi rikkumist²²². Menetluslikult on ühenduse kaubamärgi omanikul rikkumise korral kahjunõudega ja rikkuva kaubamärgi kasutamise keelu kehtestamise nõudega seega lihtsam ja otstarbekam pöörduda rikkumise koha kohtusse, kuid ühtlasi on

ohvriks langenud ühenduse kaubamärgi omanikule tema õiguste rikkumise eest tekitatud kahju ja hüvitise taseme hindamiseks kasutatavate kriteeriumide alusel välja mõistetakse.

²¹⁹ *Enterprise Holding Inc. v Europcar* [2015] EWHC 17 (Ch), p 12. - Arvutivõrgus: <http://www.bailii.org/ew/cases/EWHC/Ch/2015/300.html> (29.03.2015).

²²⁰ Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määrus (EÜ) nr 864/2007, 11. juuli 2007, lepinguväliste võlasuhete suhtes kohaldatava õiguse kohta („Rooma II”). – ELT L 199, 31.07.2007, lk 40-49.

²²¹ Euroopa kaubamärgimääruse artikkel 9.

²²² Euroopa kaubamärgimääruse artikkel 14.

soovimatuks tagajärjeks see, et rikkuva kaubamärgi kasutamise keeld ei kehti teiste liikmesriikide territooriumil.

3.3. Kohtualluvus kaubamärgi kasutamise kohustuse täitmata jätmise asjades

Kaubamärgi kasutamise kohustuse täitmata jätmise alusel tühistamise või arvestamata jätmise nõude saab esitada iseseisva nõudena, vastuhagina või vastuväitena, mistõttu võib selle läbivaatamine alluda eri kohtutele või haldusorganitele.

Piiriülese iseloomuga liikmesriigi siseriikliku kaubamärgi kehtivusega seotud kohtuasjadele kehtib Brüssel I (uuesti sõnastatud) määruse artikkel 24 kohane erandlik kohtualluvus, mille kohaselt allub asi selle liikmesriigi kohtutele, kus registreerimine on toimunud või kus see liidu õigusakti või rahvusvahelise konventsiooni tingimuste kohaselt toimunuks loetakse. See kohtualluvus ei olene poolte asukohast ja laieneb ka Euroopa Liidu välistest riikides asuvatele kaubamärgiomanikele ja hagejatele²²³. Poolte asukoha mitteametustamise põhimõtteline alus erandliku kohtualluvuse puhul on vaidluse eriline side konkreetse liikmesriigiga²²⁴. Kuna selle vaidluse esemeks on asutuse otsus, siis sisaldab see ka haldusõiguslikke elemente ja siseriikliku asutuse otsuse üle peab võimalusel teostama kontrolli vastava riigi oma kohus, mitte välisriigi kohus²²⁵.

Kui isik kasutab oma kaubamärki internetis oma veebilehel viisil, mis täidab nõuetekohaselt Euroopa Liidus kaubamärgidirektiiviga ühtlustatud kasutamise kohustuse kriteeriumeid, näiteks peab veebipoodi, kust tarnitakse kaupu kõigisse liikmesriikidesse, siis peab ta registreerimiskoha kohtualluvuse tõttu tõendama oma kaubamärgi kasutamist igas liikmesriigis eraldi, kui tema vastu esitatakse kaubamärgi tühistamise hagi või kasutamise tõendamise nõue rikkumisasjas. Tal võib olla võimalik tugineda identsetele tõenditele, kuid ta peab need esitama eraldi igas liikmesriigis tema vastu algatatud menetluses.

Kaubamärgidirektiiv ei määratle, kas kaubamärgi kasutamise kohustuse täitmise asju peab arutama kohus või võib selleks olla ka haldusorgan, mistõttu on see liikmeriigiti reguleeritud

²²³ Mankowski, lk 84.

²²⁴ EKo 13.07. 2000, C-412/98 *Group Josi*, p 46.

²²⁵ EK 16.09.2004, C-4/03 *GAT*, kohtujuristi ettepanek, p 41.

erinevalt. Eestis on need vaidlused allutatud kohtule²²⁶, kuid on varem olnud ka Patendiameti ja TOAK lahendada. Ühenduse kaubamärkide kasutamise kohustuse täitmata jätmise alusel tühistamise nõue on võimalik esitada taotlusena OHIMile²²⁷ või vastuhagina ühenduse kaubamärgikohtule²²⁸. Seega on ühenduse kaubamärgikohtul pädevus hinnata kasutamise kohustuse täitmist ja ühenduse kaubamärk tühistada üksnes rikkumishagi menetlemise raames. Ühenduse kaubamärkide kohtul on ka võimalik loobuda ühenduse kaubamärgi omaniku taotlusel ja pärast teiste poolte ärakuulamist ise vastuhagi lahendamast ja nõuda kostjalt tühistamistaotluse esitamist OHIMile²²⁹.

Ühenduse kaubamärgi vaidlustamise ning tühistamise või kehtetuks tunnistamise menetluses on OHIMil pädevus hinnata nii nõude aluseks oleva ühenduse kaubamärgi kui ka liikmesriigi siseriikliku kaubamärgi kasutamise kohustuse täitmist, vastavalt siis Euroopa Liidu territooriumil või liikmesriigi territooriumil²³⁰. Kui kaubamärgiomanik ei suuda nõuetekohast kasutamist tõendada, siis lükatakse tema nõue tagasi. Seega on oma olemuselt tegemist olukorraga, kus Euroopa Liidu organ hindab lisaks enda poolt registreeritud kaubamärkide kehtivusele ka liikmesriigi siseriikliku kaubamärgi kehtivust, ehkki see peaks kuuluma ainult liikmesriigi pädevusse. Formaalselt on pädevuskonflikti vältitud sellega, et OHIM ei tunnista kaubamärki kehtetuks, vaid käsitleb seda kehtetuna ainult asjaomase vaidluse piirides.

3.4. Kohtualluvuse määramise erisused kaubamärgi kasutamisel internetis

Kohtualluvuse määramisel kostja või hageja asukoha, kohtualluvuse kokkuleppe või kostja kohtusse ilmunise alusel ei oma tähendust, kas kaubamärgiõiguse rikkumine toimus internetis või mitte. Probleemsemaks võib osutuda vaid kostja isiku ja asukoha kindlakstegemine. Ehkki e-kaubanduse direktiiv²³¹ kohustab tegema kättesaadavaks teenuse osutaja nime ja aadressi, on eriti väljaspool Euroopa Liitu asuvate, kuid Euroopa Liidu

²²⁶ KaMS § 53 lg 1 p 3.

²²⁷ Euroopa kaubamärgimääruse artikli 51 lõike 1 punkt a.

²²⁸ Euroopa kaubamärgimääruse artikli 96 punkt d ja artikkel 100.

²²⁹ Euroopa kaubamärgimääruse artikli 100 lõige 7.

²³⁰ Euroopa kaubamärgimäärus, artikli 42 lõiked 2 ja 3, artikkel 57.

²³¹ Euroopa Parlamendi ja Nõukogu direktiiv 2000/31/EÜ, 8. juuni 2000, infoühiskonna teenuste teatavate õiguslike aspektide, eriti elektroonilise kaubanduse kohta siseturul (direktiiv elektroonilise kaubanduse kohta) – ELT L 178/1 13/25. kd, 17.7.2000, lk 399 – 414.

territooriumil ärilist tagajärge omavalt kaubamärki kasutavate isikute puhul internetis kauba pakkuja identiteedi tuvastamine puuduvate või ebaselgete andmete tõttu keeruline.

Kohtualluvuse määramisel kaubamärgi kasutamise kohustuse täitmata jätmise asjades ei ole kaubamärgi internetis kasutamise territoriaalse ärilise tagajärje määramine vajalik, sest vaidlused alluvad kaubamärgi registreerimise riigi kohtule või haldusorganile, eelmises peatükis käsitletud erijuhtudel ka OHIMile või ühenduse kaubamärgikohtule.

Oluline võiks olla kaubamärgi internetis kasutamise territoriaalse ärilise tagajärje määramine juhtudel, kui hageja soovib kasutada siseriikliku kaubamärgi rikkumise asjades Brüssel I (uuesti sõnastatud) määruse kohast valikulist kohtualluvust koha järgi, kus kahjustav sündmus on toimunud või võib toimuda, ning ühenduse kaubamärgi puhul liikmesriigi järgi, kus rikkumine on toimunud või kus on rikkumise oht. Kohtupraktika seda hetkel ei kinnita.

Brüssel I (uuesti sõnastatud) määruse sõnastusest „kahjustav sündmus on toimunud“ ei saa järeldada, et juba kohtualluvuse kontrollimise staadiumis peaks kohus kontrollima, kas kaubamärgi internetis kasutamisel on äriühing tagajärg riigis, kelle kohtu poole on pöördutud, ning kas selline äriühing toob kaasa kaubamärgiomaniku õiguste rikkumise. *Wintersteigeri* kohtuasjas tõdes kohtujurist, et kohtualluvuse ja kohtuasja sisuline arutamine on erinevad asjad ning neid ei tohi segi ajada, kohtualluvuse kindlaksmääramise etapis ei võta arvesse tekitatud kahju, vaid teatud käitumise tõttu võimalikku rikkumist²³². Euroopa Kohus otsustas kahju tekkimise koha küsimust lahendades, et vaidluse võib lahendamiseks esitada selle liikmesriigi kohtutele, kus kaubamärk on registreeritud²³³, seejuures ei läinud kohus kaasa kohtujuristi pakutud teatud käitumise tõttu võimaliku rikkuja teooriaga. Kohus tugines seda otsust tehes konkreetse vaidluse asjaoludele, kuid nende asjaolude olemust arvestades võib autori arvates järeldada, et igasuguse internetis toimuva kaubamärgikasutuse puhul on võimalik pöörduda kõigi nende liikmesriikide kohtutesse, kus kaubamärk on kaitstud. Seega on põhimõtteliselt võimalik pöörduda ühe internetis toimuva kaubamärgikasutuse korral 28 kohtu poole. Kas internetis toimuva kaubamärgikasutusel on tegelikult äriühing tagajärg selles riigis ja kas on tegemist kaubamärgiõiguse rikkumisega, seda otsustavad kohtud hagi sisulisel läbivaatamisel.

²³² EK 16.02.2012, C-523/10 *Wintersteiger*, kohtujuristi ettepanek, p 31.

²³³ *Wintersteiger*, p 29.

Autor suhtub viidatud otsusesse kriitilise ettevaatusega, sest Euroopa Kohus on andnud internetis toimuva õigusrikkumise korral kahju tekkimise koha määratlemiseks muutlikke, kord kohtute hulka piiravaid ja siis jälle laiendavaid juhiseid, lähtudes isikukahju puhul isiku huvide keskme riigist, andmebaaside kaitse puhul riigist, mille avalikkusele on suunatud andmete taaskasutus, autoriõiguste puhul riigist, mis neid õigusi kaitseb ja kus võib tekkida kahju (jättes kõrvale suunatuse kriteeriumi)²³⁴ ja teda on selle eest ka teravalt kritiseeritud²³⁵. Ei ole välistatud, et ka kaubamärkide kohta võetud seisukoht võib tulevikus muutuda.

Paigaks, kus kahjustav sündmus on toimunud, olla lisaks kahju tekkimise kohale ka kahju tekitanud sündmuse toimumise koht²³⁶. Viimase määratlemine on keeruline, kui sündmus toimub internetis. *Wintersteigeri* kohtuasjas tõdes Euroopa Kohus, et siseriikliku kaubamärgi kaitse territoriaalne piiritlemine ei välistata kaubamärgi registreerinud liikmesriigist erineva riigi kohtute rahvusvahelist kohtualluvust. Internetis reklaami kuvamisel ei ole selleks mitte otsinguteenuse pakkuja serveri asukoht, mille kindlaksmääramine oleks ebakindel, vaid rikkumise eest vastutava reklaamija asukoht, sest seal otsustakse reklaamiprotsessi käivitamine²³⁷.

Ühenduse kaubamärgi puhul suunab Euroopa kaubamärgimäärus kohtualluvuse liikmesriiki, kus rikkumine on toimunud või kus on rikkumise oht, ning seda mõistet tuleb tõlgendada iseseisvalt. *Coty Germany* lahendi kohaselt võib selle sätte alusel kohtualluvust omistada üksnes selle liikmesriigi ühenduse kaubamärkide kohtutele, kus kostja väidetava õigusvastase teo toime pani, mitte aga kahju tekkimise koha kohtule²³⁸. Kui kaubamärgiõiguse rikkumine toimub internetis, siis võib nii *Wintersteigeri* lahendist kui sellele analoogia korras viitavast

²³⁴ vastavalt *eDate Advertising and others*, EKo 18.10.2012, C-173/11 *Football Dataco and others*, EKo 03.10.2013 ning autoriõiguste kohta C-170/12 *Pinckney*, EKo 03.04.2014, C-387/12 *Hi Hotel HCF, Hejduk*.

²³⁵ vt näiteks Schack, H. Internationale Zuständigkeit bei Verletzung von Urhebervermögensrechten über Internet. - Neue Juristische Wochenschrift 2013, 3627 ja ka EKo 21.11.2013, C-360/12 *Coty Germany*, kohtujuristi ettepanek, p 61.

²³⁶ *Handelskwekerij G. J. Bier BV vs. Mines de potasse d'Alsace SA*, p 24-25, *Zuid-Chemie*, p 24, *Wintersteiger*, p 19.

²³⁷ *Wintersteiger*, p 37.

²³⁸ *Coty Germany*, p 31.

lahendist²³⁹ järeldata, et tegemist on kohaga, kus kostja langetas ja täitis otsuse panna rikkuv kaubamärk internetti üles ning see koht on rikkuja elu- või asukoht.

Pädevate kohtute rohkus suurendab vastuoluliste otsuste ohtu, soodustab *foorum shoppingut* ja töötab vastu hageja ja kostja huvide tasakaalustamisele, sest kostjal ei ole internetis kaubamärki kasutades võimalik ette näha, millisesse kohtusse ta võidakse kaevata. Kui aga pädevate kohtute hulk on liiga piiratud, ei ole hagejal võimalik mõistlikul viisil oma huve kaitsta. Autor leiab, et internetis aset leidva liikmesriikide siseriiklike kaubamärkide omaniku puhul esineb pädevate kohtute rohkuse probleem, ühenduse kaubamärkide puhul on aga hierarhilisest kohtualluvussüsteemist ja valikulise kohtualluvuse kitsast tõlgendusest tulenevalt hageja võimalused liigselt piiratud. Olukorras, kus hageja soovib tugineda oma kaubamärgile, mis on identsel või sarnasel kujul kaitstud nii siseriiklike kui ühenduse kaubamärkidena, seisab ta veelgi keerukama valiku ees.

3.5. Ühtse kaubamärgikohtu võimalikkus ja otstarbekus

3.5.1. Ühtse kaubamärgikohtu võimalikkus

Autor leiab, et kaubamärkide valdkonnas kaubamärgidirektiiviga ja Euroopa kaubamärgimäärusega loodud ühtse materiaalõiguse olemasolu annab aluse kaaluda, kas kohtualluvuse probleemide ületamiseks on võimalik ja otstarbekas ühtse Euroopa Liidu kaubamärgikohtu loomine ning kas sellele kohtule peaks lisaks ühenduse kaubamärkidele allutama ka liikmesriikide siseriiklikud kaubamärgid.

Euroopa intellektuaalomandi õiguste (sh ühenduse kaubamärgi) loomise õiguslik alus on sätestatud ELTL artiklis 118, kus viidatakse siseturu rajamisele ja toimimisele, mis on ELTL artikli 4 kohaselt üks liidu jagatud pädevuse valdkondadest. Liikmesriikide siseriikliku kaubamärgiõiguse ühtlustamise pädevus tuleneb ELTL artiklist 114 (endine EÜ asutamislepingu artikkel 95), mis näeb ette õigusnormide ühtlustamiseks meetmete võtmise, mille eesmärgiks on siseturu rajamine ja toimimine, olles seega samuti üks liidu jagatud

²³⁹ Hejduk, p 24-26.

pädevuse valdkondadest. Jagatud pädevuse valdkonnas on võimalik võtta meetmeid nii Euroopa Liidu tasandil kui tõhustatud koostöö raames²⁴⁰.

Euroopa Kohus on patentide valdkonnas liikmesriikide tõhustatud koostöö raames ühe sellise Euroopa Liidu õigust kohaldava kohtu²⁴¹ loomise võimalikkust kaalunud. Kohus kinnitas, et ELTL artikkel 262, mis näeb ette võimaluse laiendada Euroopa Kohtu pädevust vaidlustele Euroopa intellektuaalomandiõigusi loovate õigusaktide kohaldamise üle, ei kehtesta Euroopa Kohtu monopoli ning ei otsusta ette ära kohturaamistikku, mis võidakse sisse seada intellektuaalse omandi õiguste üle üksikisikute vahel tekkida võivate vaidluste lahendamiseks²⁴². Euroopa Kohus pidas ühtse patendikohtu loomist kohtusüsteemi autonoomia seisukohalt lubatuks, leides vaid, et talle esitatud eelnõu ei võimalda kohaldada põhimõtet, mille kohaselt liikmesriik on kohustatud hüvitama talle omistatava liidu õiguse rikkumisega üksikisikutele tekitatud kahju ja ei ole seepärast kooskõlas EL lepingu ja EL toimimise lepingu sätetega²⁴³. See probleem lahendati ühtse patendikohtu loomise lepingus sätetega, mille kohaselt Euroopa Liidu õiguse rikkumise puhul ühtse patendikohtu poolt, sealhulgas Euroopa Liidu Kohtult eelotsuste taotlemata jätmise korral, lasub otsene vastutus lepinguosalistel liikmesriikidel ning seetõttu võib iga lepinguosalise liikmesriigi suhtes algatada rikkumismenetlust²⁴⁴. Samuti on Euroopa Kohus aktsepteerinud Belgia, Luxembourg ja Madalmaade ühise Beneluxi kohtu olemasolu ja pädevust pöörduda eelotsustustaotlustega Euroopa Kohtu poole²⁴⁵. Kuna viimati nimetatud kohus on liikmesriikide ühine kohus, mis seetõttu asub Euroopa Liidu kohtusüsteemis, siis on tema otsused tehtud niisuguste mehhanismide abil, millega on võimalik tagada liidu õigusnormide täielik tõhusus²⁴⁶.

²⁴⁰ Tõhustatud koostöö põhimõte tuleneb Euroopa Liidu lepingu artikli 20 lõigetest 1 ja 2. Euroopa Liidu lepingu konsolideeritud versioon. – ELT C 326, 26.10.2012, lk 13–45.

²⁴¹ Ühtne patendikohus, asutamisel Ühtset patendikohut käsitleva lepinguga liikmesriikide ühise kohtuna Euroopa patentide ja ühtse toimega Euroopa patentidega seotud vaidluste lahendamiseks. Tegemist on väljaspool Euroopa Liidu institutsionaalset ja kohtulikku raamistikku asutatava kohtuga, millele loovutavad oma pädevuse liikmesriikide kohtud. Ühtset patendikohut käsitlev leping on avaldatud informatiivselt ELT C175, 20.06.2013, lk 1-39.

²⁴² EK (täiskogu) arvamus 08.03.2011, 1/09, p 62.

²⁴³ EK (täiskogu) arvamus 08.03.2011, 1/09.

²⁴⁴ Ühtset patendikohut käsitleva lepingu preambula ja artikkel 22.

²⁴⁵ EKo 04.11.1997, C-337/95: *Parfums Christian Dior*, punktid 21–23.

²⁴⁶ EK (täiskogu) arvamus 08.03.2011, 1/09, p 82.

ELTL artikkel 257 alusel on võimalik ka üldkohtu juurde moodustada kaubamärgiasjadele spetsialiseerunud erikohus, kuid see erikohus ei saaks toimida ühtse kaubamärgikohtuna, sest tema pädevus ei saa olla laiem kui see, mis on üldkohtul olemas (kaubamärgiküsimustes OHIMi otsuste peale esitatud kaebuste läbivaatamine).

Seega võib teha järelduse, et Euroopa Liidu õigussüsteem ei välista ühtse kaubamärgikohtu loomist. Järgnevalt analüüsib autor, kas see oleks otstarbekas.

3.5.2. Ühtse kaubamärgikohtu otstarbekus

Kohtualluvus ei ole küsimus vaid sellest, millise riigi millises kohtumajas õigumõistmine toimub. Tulenevalt liikmesriikide kohtute institutsioonilise autonoomia ja menetlusautonoomia põhimõttest jätavad kaubamärgidirektiiv ja Euroopa kaubamärgimäärus nii kaubamärgi kasutamise kohustuse kui kaubamärgiõiguse rikkumise küsimustes liikmesriikidele kohtute menetlusreeglite kujundamisel iseseisvuse. Erinevad menetlusreeglid võivad kaubamärgiomaniku, kes kasutab kaubamärki internetis või kelle kaubamärgiõigusi rikutakse internetis, asetada olukorda, kus ta vaid ühe kaubamärgikasutuse tagajärjel on seotud väga erinevate reeglitega kohtumenetlustes eri liikmesriikides.

Lõhmus²⁴⁷ selgitab, et kuigi liikmesriikide pädevusse kuulub kohtusüsteemi kujundamine (institutsiooniline autonoomia) ja menetlusreeglite kehtestamine (menetlusautonoomia), tohi see muuta võimatuks või liigselt raskeks Euroopa Liidu õigusega antavate õiguste kasutamist ning niipea kui menetlusnorm ohustab Euroopa Liidu õiguse tõhusat kohaldamist, tuleb see norm jätta kõrvale. Õiguste kasutamise võimatuks või liiga raskeks muutmise ei ole aga tegemist siis, kui õiguste kasutamise keerukus (ja kulukus) seisneb eelkõige vajaduses kaitsta oma õigusi üheaegselt kuni 28-s erinevate menetlusreeglitega kohtusüsteemis. Kui kaubamärgiomanik on oma kaubamärgid kaitsnud liikmesriikide siseriiklike kaubamärkidena ja kaubamärgiõiguse rikkumine toimub internetis, näiteks Amazon või Sportsdirect²⁴⁸ tüüpi internetipoes, kus kaubamärgikasutus omab ärilist tagajärge kõigis liikmesriikides, siis peab kaubamärgiomanik õigusrikkumise lõpetamiseks esitama hagi kõigi liikmesriikide kohtutesse.

²⁴⁷ Lõhmus, U. Kuidas liikmesriigi kohtusüsteem tagab Euroopa Liidu õiguse tõhusa toime? – Juridica 2007/3.

²⁴⁸ Amazon ja Sportsdirect on registreeritud kaubamärgid.

Siseriikliku kaubamärgi kaitse territoriaalse piiritlemise tõttu ei ole välistatud kaubamärgi registreerinud liikmesriigist erineva riigi kohtute rahvusvahelist kohtualluvust²⁴⁹. Kui asi allub ühe liikmesriikide kohtule ja kohaldub teise liikmesriigi või mitmete teiste liimesriikide õigus, seisab asja lahendava kohtuniku ees täiendava keerukusena kohustus selgitada välja võõra riigi õigus. On välja pakutud, et eriti just mitmes riigis korraga toimuva rikkumise puhul võiks kohtud, kes ei saa küll otseselt eirata *lex loci protectionis* reeglit, võiksid siiski püüda pehmemdada eri riikide seaduste mosaiigi kohaldamisest tulenevaid tagajärgi, näiteks eeldades, et seaduste sisu on Euroopa Liidus õiguse ühtlustamise valguses samasugune²⁵⁰. Inglise kohus on sellist põhimõtet kohaldanud patendivaidluses²⁵¹. Ehkki sellega võib osaliselt nõustuda, seda enam, et Euroopa Kohus on kujundanud ka ulatusliku kaubamärgiõigust tõlgendava praktika, läheb autori arvates selline eeldus siiski liiga kaugele, sest kaubamärgidirektiiv ei ühtlusta siseriiklikku õigust täielikult. Näiteks on liikmesriigil õigus kehtestada kaitse ka tähiste vastu, mida ei kasutata kaupade ja teenuste eristamiseks, ja see ei ole direktiivi reguleerimisalas²⁵².

Ühenduse kaubamärkide puhul lisandub probleem kohaldatava õigusega, mis võib ühes ja samas asjas olla olenevalt lahendatavast küsimusest nii Euroopa Liidu õigus (Euroopa kaubamärgimäärus) kui liikmesriigi õigus (Euroopa kaubamärgimääruse artikli 101 lõike 2 alusel). Kahjunõuetele siseriikliku õiguse kohaldamine riivab ühenduse kaubamärgi ühtsuse põhimõtet ja tekitab teatava ebakindluse kohalduva õiguse osas²⁵³. Kohtujurist Ruiz-Jarabo Colomer leiab kohtuasjas *Mülhens / OHIM*²⁵⁴ esitatud ettepanekus, et ühenduse kaubamärgid ja siseriiklikud kaubamärgid esinevad koos ühises ruumis ja süsteem, kus ühenduse kaubamärgi mõju reguleerivad ainult Euroopa kaubamärgimääruse sätted ja nende rikkumist

²⁴⁹ Wintersteiger, p 30.

²⁵⁰ Neumann, S. Intellectual Property Rights Infringements in European Private International Law: Meeting the Requirements of Territoriality and Private International Law. - Journal of Private International Law 2011/7, Nr 3.

²⁵¹ Radcliffe, J. Patents without borders. - Intellectual Property magazine 2013/2.

²⁵² EKo 21.11.2002, C-23/01 *Robelco*.

²⁵³ Asendorf, F. A Piece of (the) Cake. Damages for Proprietor and Licensee Due to Infringements of Community Trade Marks. GRURInt - Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht Internationaler Teil 2011/10.

²⁵⁴ *Mülhens / OHIM*, kohtujuristi ettepanek.

reguleerib siseriiklikele kaubamärkidele kohaldatav siseriiklik õigus, on segadust põhjustav. Kohtujurist märgib ettepaneku punktis 65: „/.../ kahju hüvitamise hagide puhul kohaldatakse /.../ selle liikmesriigi õigust, kus õiguste rikkumine toime pandi (*lex loci commissi delicti*), mille tulemus on see, et ühenduse kaubamärkide kohtud on sunnitud üha enam abiks võtma välisriikide õiguse, mis läheb vastuollu seda liiki tööstusomandi loomisel silmas peetud ühtsuse põhimõttega. Seega on sätted ja kohtupraktika, mis käsitlevad vastutust kahju tekitamise eest liikmesriigiti erinevad; see mõjutab hüvitise suurust, mis ühes või teises kohtus rikkumise ohvriks langenud ühenduse kaubamärgi omanikule tema õiguste rikkumisega tekitatud kahju ja hüvitise suuruse hindamiseks kasutatavate kriteeriumide alusel välja mõistetakse.“

Ühele kaubamärgiomanikule võib kuuluda ja tihti kuulubki mitmeid identseid või sarnaseid kaubamärke, mis on registreeritud nii liikmesriikide siseriiklike kui ühenduse kaubamärkidena. Üks kaubamärgikasutus internetis võib kaasa tuua mitme kaubamärgiõiguse rikkumine, mis hõlmab kõiki neid kaubamärke ja erinevaid territooriume. Kui kaubamärgiomanik esitab rikkumise lõpetamise ja kahju hüvitamise nõude kohtule nii liikmesriigi siseriikliku kaubamärgi kui ühenduse kaubamärgi alusel, asub kohus üheaegselt nii siseriikliku kui ühenduse kaubamärgikohtu rollis. Ehkki kohaldatava materiaalsoiguse sisu on kaubamärgidirektiivist ja Euroopa kaubamärgimäärusest tulenevalt valdavalt sama, on siseriikliku kaubamärgi ja ühenduse kaubamärgi alusel rikkujale määratava keelu ulatus, võimalike keelust kinnipidamiseks määratavate karistusmaksete kehtivusala ja kahjuhüvitise hindamisel kohaldatav õigus erinevad²⁵⁵. Kui kaubamärgiomaniku nõude aluseks on ühenduse kaubamärk, peab ta ka valima eri kohtualluvuse võimaluste vahel, mille tulemuseks on aga erineva kehtivusalaga otsused. Kuigi piiriülese mõjuga rikkumiste arv suureneb, algatavad kaubamärgiomanikud oma liikmesriigist väljaspool kohtuasju harva ja tunnetavad vajadust tõhusamate ja vähem keerukate piiriülese rikkumise takistamise võimaluste järele²⁵⁶.

²⁵⁵ Euroopa kaubamärgimäärusega reguleerimata osas kohaldub liikmesriigi õigus tulenevalt Rooma II määruse artiklitest 8 ja 15.

²⁵⁶ Civil Enforcement of Intellectual Property Rights: Public Consultation on the Efficiency Of Proceedings and Accessibility of Measures. Synthesis of the responses. European Commission, July 2013.- Arvutivõrgus: http://ec.europa.eu/internal_market/consultations/docs/2012/intellectual-property-rights/summary-of-responses_en.pdf (11.02.2015), p 3.3 ja 4.7.

Autori arvates võib osutuda raskeks saavutada kokkulepe liikmesriikide siseriiklike kaubamärkide rikkumiste lahendamiseks eraldi kahjuhüvitamise süsteemi kehtestamiseks, mis oleks eraldatud liikmeriigi üldisest kahjuhüvitamise instituudist. Kahjuhüvitamise pädevuseta pole liikmesriikide siseriiklike kaubamärkide rikkumise asjade allutamine ühtsele kaubamärgikohtule otstarbekas, eriti arvestades kaasnevat olulist riivet liikmesriikide õigusele oma kohtusüsteemi ise kujundada. Pigem oleks reaalne intellektuaalomandi valdkonnas kahjuhüvitamise instituutide teatav ühtlustamine direktiivi kaudu, milleks võiks olla *enforcement directive*²⁵⁷, mille ülevaatamine on tõusnud päevakorda. Euroopa praktikas on kasutusel kolm hüvitise arvutamise meetodit: otsese varalise kahju ja saamata jäänud tulu hüvitamine, litsentsi analoogia ja rikkumisega saadud tulu väljanõudmine²⁵⁸. Nende meetodite kasutamise eelduste ja tõendamiskoormuse ühtlustamine muudaks kahjuhüvitise nõudmise eri riikides lihtsamaks. Ehkki ka kehtiva direktiiviga on ühtlustamiseks mõningaid samme astutud, on praktika liikmesriikides siiski erinev²⁵⁹. Autor ühtlustamise teed ei eelista, sest näeb siseriiklike kaubamärkide ühtse kaubamärgikohtu süsteemist väljajätmisel olulisi miinuseid. Esiteks, arvestades väljakujunenud dubleerivat kaubamärkide registreerimise praktikat, kus kaubamärk registreeritakse nii ühenduse kui liikmesriigi kaubamärgina, jääks jätkuvalt alles ka dubleerivate kohtuvaidluste oht. Teiseks, nagu juba on näha ühtse patendikohtu kohta avaldatud artiklitest²⁶⁰, suurendaks see huvi dubleerivate õiguste omandamise vastu, et võimaliku vaidluse korral oleks võimalik valida soodsamat kohtusüsteemi (*forum shopping*).²⁶¹ Samuti oleks hagejal võimalik suurendada survet kostjale, esitades eri hagnosisid eri territooriumitel²⁶². Kaubamärgiõiguse rikkuja ehk kostja aspektist on oluline, et tema jaoks oleks tagatud õiguskindlus ja tal oleks võimalik mõistlikult ette näha,

²⁵⁷ Directive 2004/48/EC of the European Parliament and of the Council of 29 April 2004 on the enforcement of intellectual property rights (OJ L 157, 30.4.2004), Corrigendum OJ L 195, 2.6.2004, p. 16–25.

²⁵⁸ Tiik, K., Eelmets, I., Ginter, C. Kaubamärgiõiguse rikkumisega tekitatud kahju hüvitamine. – *Juridica* 7/2012.

²⁵⁹ Kur.

²⁶⁰ Ühtse patendikohtule on allutatud ühtse toimega Euroopa patendi ja Euroopa patentidega seotud vaidlused, kuid liikmesriikide siseriiklike patentidega seotud vaidlused on jäetud liikmesriikide pädevusse.

²⁶¹ Vt näiteks Damsgaard, H. Norse nous. - *Intellectual Property magazine* 2012/11,

²⁶² Morris, E., Fellows, S. Multi-jurisdictional design rights: do you have a well-DESIGNed litigation strategy? - *Intellectual Property magazine* 2012/11.

millise riigi kohtusse on võimalik teda kaevata. Kohtualluvuse ennustatavust peetakse eriti oluliseks just põhjusel, et see soodustab ettevõtjate piiriülest tegevust²⁶³.

Vastuargumendina ühtse kaubamärgikohtu loomise ideele on esile toodud, et kaubamärgivaidlused ei piirdu tihti kitsalt kaubamärgivaldkonnaga, vaid on seotud teiste eraõiguse ja isegi avaliku õiguse valdkondadega, nagu näiteks konkurentsioigus, lepinguõigus või küsimus „pahauskuse“ mõiste sisustamisest²⁶⁴. Liikmesriikide kaubamärgioiguse rikkumist käsitleva õiguse ühtlustamist raskendavad ka õigussüsteemide põhimõttelised erinevused, näiteks ei võimalda lahutamispõhimõte²⁶⁵ Saksamaal tugineda sellele, et rikutavat kaubamärki on võimalik tühistada (välja arvatud mittekasutamise juhtumid)²⁶⁶. Autori arvates ei ole viidatud valdkonnad siiski reeglina kaubamärgivaidluste osaks ning vajadusel on võimalik jätkata neis valdkondades eraldi kohtuvaidlustega.

Kasutamise kohustuse täitmata jätmine on tihti kasutatav vastuväide rikkumisvaidlustes ja kui see toimub eraldi menetluses, tekib vajadus rikkumisvaidlus peatada. Arvestades, et kaubamärgi kasutamata jätmise kriteeriumid on kaubamärgidirektiivi, Euroopa kaubamärgimääruse ja Euroopa Kohtu tõlgenduste kaudu ühtlustatud, on otstarbekas ka kaubamärgi kasutamise kohustuse asjad vaadata läbi ühtses kaubamärgikohtus. Kasutamise kohustuse täitmise hindamise pädevus on ka kehtivas õiguses antud eri organitele (OHIM saab hinnata liikmesriigi siseriikliku kaubamärgi kasutamist, ühenduse kaubamärgikohtu rollis tegutsev liikmesriigi kohus ühenduse kaubamärgi kehtivust) ning ühtlustatud materiaalsoiguse alusel on see süsteem toimiv.

²⁶³ Lepik, G. Vahendajast teenuseosutaja teiselele rikkumisele kohalduva õiguse määramine Rooma II määruse alusel. Magistritöö. Tartu: 2013, lk 24.

²⁶⁴ Ilešič, M. Harmonisation by Administration and by Court Judgments. - Symposium Vom harmonisierten Markenrecht zum harmonisierten Markenverfahren, 26.-27. Oktober 2009 München. Bundespatentgericht, 2010, lk 84-85.

²⁶⁵ Lahutuspõhimõte kehtib ka Eesti õiguses, vt TsÜS § 6 lg 3: Õigused ja kohustused antakse üle üleandmise tehinguga (kasutustehing). Iga õigus ja kohustus tuleb eraldi üle anda, kui seadusest ei tulene teisiti. Tsiviilseadustiku üldosa seadus. - RT I, 13.03.2014, 103. Väidet ei saa siiski Eesti õigusesse üle kanda, sest kaubamärgi ainuõiguse tühistamiseks tunnistamise või ainuõiguse lõppenuks tunnistamise tagajärjed on erisättena reguleeritud KaMs § 55.

²⁶⁶ Bornkamm, J., Rechtsvereinheitlichung durch Verwaltungsorganisation und durch Gerichtsscheidungen. - Symposium Vom harmonisierten Markenrecht zum harmonisierten Markenverfahren, 26.-27. Oktober 2009 München. Bundespatentgericht, 2010, lk 88-89.

Kohus peab kaubamärgiomaniku ainuõiguse rikkumisele hinnangut andes lähtuma keskmise tarbija seisukohast. Ehkki kaubamärgialane materiaalõigus on Euroopa Liidus õigusaktidega ühtlustatud, ei ole seda tarbija taju – seda mõjutavad jätkuvalt erinevad keelelised ja kultuurilised taustad. Euroopa Liit koosneb rahvusriikidest ja selle eesmärgiks ei ole kindlasti „keskmise eurooplase“ loomine. Kas vajadus arvestada keskmise tarbija taju on ühtse kaubamärgikohtu jaoks poolt- või vastuargument?

Kohtuasjas *DHL/Chronopost* ütles Euroopa Kohus, et ühenduse kaubamärgikohtu seatud keelu territoriaalne ulatus võib olla piiratud juhul, kui kostja on tõendanud, et teatud territooriumitel rikkumist ei toimu, eelkõige seetõttu, et väidetav rikkumine ei kahjusta kaubamärgi funktsiooni keelelistel põhjustel. Selline olukord võib tekkida näiteks siis, kui mõnes keeles on kaubamärgil olemas keskmisele tarbijale arusaadav tähendus, mis eristab teda teisest kaubamärgist, mis visuaalsest ja foneetilisest aspektist on sarnane. Keskmise tarbija erinev taju viib ka olukordadeni, kus ühenduse kaubamärgis loetakse domineeriv element mittekaitstavaks selle kirjeldava tähenduse tõttu ühes või mitmes liikmesriigi keeles, kuid sama element saab mõnes liikmesriigis siseriikliku kaubamärgina kaitse ja ühenduse kaubamärgi kasutamine selles liikmesriigis toob kaasa kaubamärgiomaniku õiguse rikkumise. Kohtuasjas *Matratzen Concord / OHIM*²⁶⁷ eeldas ühenduse kaubamärgi omanik, kelle asukoht oli Saksamaal, et sõna *Matratzen* on kirjeldava tähenduse tõttu vabalt kasutatav, kuid Hispaanias oli *Matrazen* madratsite tähistamiseks kaitstud kaubamärk. Euroopa Kohus märkis, et kaupade vaba liikumise põhimõte ei keela liikmesriigil registreerida teise liikmesriigi keeles kirjeldavaid märke ja nende omanikul rikkumisele vastu astuda. Üldkohtu analoogiline otsus²⁶⁸, mis lähtus tähise „autoglass“ kaitstavusest tuuleklaasidele Poolas on vaidlustatud Euroopa Kohtus ja magistratöö kirjutamise ajal ei ole teada, kas kohus jääb oma seisukoha juurde või muudab seda.

Matratzen Concord / OHIM mõjude ületamiseks tegi Euroopa Komisjon uue kaubamärgidirektiivi väljatöötamisel ettepaneku, et iga liikmesriik arvestaks kaubamärkide registreerimisel ka kaubamärgi tõlkega kõigi liikmesriikide ametlikes keeltesse²⁶⁹. See

²⁶⁷ EKo 28.04.2004, C-3/03 *Matratzen Concord / OHIM*.

²⁶⁸ EÜK 16.10.2014, T-297/03 *Junited Autoglas/OHIM*.

²⁶⁹ Guthrie, R. Absolute grounds go global. - Intellectual Property magazine 2013/9.

ettepanek eemaldus keskmise tarbija taju põhimõttest ja ei leidnud liikmesriikide hulgas toetust. Lisaks sellele, et arvesse oleks hakatud võtma liikmesriigi tarbijale tundmatuid keeli, oleks kõrvale jäetud keeled, mis on tarbijale tuntud, kuid ei ole liikmesriigi ametlikud keeled, näiteks Eesti puhul vene keel. Keskmise tarbija taju tuleb hinnata lähtudes tema keeleoskusest²⁷⁰.

Eeltoodu põhjal järeldub, et jätkuvalt on vaja kaubamärkide võrdlemisel arvesse võtta keskmise tarbija taju. Ühtse kaubamärgikohtu loomise kontekstis tähendaks see vajadust tagada, et kohus oleks võimeline hindama kaubamärke kõigi vaidluses relevantsete liikmesriikide keskmise tarbija vaatenurgast. Kui ühtse kaubamärgikohtu koosseis komplekteerida eri liikmesriikide kohtunikest, on see lihtsam kui praegusel ühenduse kaubamärgikohtu või siseriikliku kohtu kohtunikul, kes peab hindama tarbija taju talle võõras liikmesriigis. Rahvusvahelises materiaalõiguse ühtlustumise, kõrgeltarenenud infosüsteemide, tõhusa personali, kohtunike erialase suhtlemise ja spetsialiseerunud kohtute kontekstis – kui nimetada vaid mõned – on argumendid kohtute kompetentsi puudumise kohta väheveenvad²⁷¹. OHIM, kes ühenduse kaubamärgi registreerimise taotlusi menetledes peab samuti lähtuma kõigi liikmesriikide keskmise tarbija tajust, on oma 19-aastase tegutsemisaja jooksul praktikas tõestanud, et see on võimalik. Seetõttu leiab autor, et ka ühtse kaubamärgikohtu puhul ei saa keskmise tarbija vaatenurgast lähtumise kohustus kujuneda komistuskiviks.

²⁷⁰ Wouters, K. Marks that are descriptive in languages other than English or in minority languages. Master thesis. Katholieke Universiteit Leuven 2013, lk 57. Arvutivõrgus: <https://oami.europa.eu/knowledge/mod/data/view.php?d=4&mode=single&page=9>.

²⁷¹ Dinwoodie, lk 770.

KOKKUVÕTE

Magistritöös uuris autor, kuidas toimub kaubamärgi internetis kasutamise õiguslike tagajärgede määratlemine Euroopa Liidus, täpsemalt analüüsiti kaubamärgikaitse territoriaalsuse põhimõtte kontekstis kaubamärgiomaniku õiguste rikkumise ja kaubamärgi kasutamise kohustuse täitmise aspekte ja sellekohaste vaidluste kohtualluvust. Kinnitust leidis hüpotees, et kaubamärgiomanike ja kaubamärgikasutajate õigusliku ebakindluse vähendamiseks ning kaupade ja teenuste vaba liikumise parandamiseks on olemas vajadus sätestada Euroopa Liidus kaubamärgi internetis kasutamise territoriaalse tagajärje määramise kriteeriumid ja lihtsustada kohtualluvuse süsteemi kaubamärkide valdkonnas.

Esimeses peatükis käsitles autor Euroopa Liidu kaubamärgiõiguse erisusi ning territoriaalsuse põhimõtte kohaldumisest kaubamärgiõiguses. Juriidilised doktriinid seovad kaubamärgid territoriaalselt ja nende kohaldamiseks kaubamärgi kasutamisel mitte-territoriaalse iseloomuga internetis tuleb määratleda internetis toimuva ja geograafilise territooriumi vaheline side. Kaubamärgikaitse omab tähendust kaubamärkide ärilise kasutamise kontekstis. Ainsaks allikaks, kus on määratletud kaubamärgi internetis kasutamise riikides ärilise tagajärje hindamise kriteeriumid, on 2001. aastal *soft law*'na vastu võetud WIPO ühissoovitused, mille artiklis 3 loetletud viis gruppi kriteeriume. Tegemist on 15-20 aastat tagasi väljatöötatud dokumendiga, mis ei peegelda hilisemat tehnoloogia ja internetikaubanduse kiiret arengut ja on omas ajas ettevaatavana koostatuna küllaltki üldise iseloomuga. Kaubamärgidirektiiv ja Euroopa kaubamärgimäärus kriteeriume, millest võiks lähtuda internetis toimuva kaubamärgikasutuse ärilise tagajärje hindamisel, ei sisalda. Euroopa Kohus ei ole oma kaubamärgialastes lahendites otse WIPO ühissoovitusele viidanud, kuid neil kordadel, kui ta on hinnanud internetis toimuva tegevuse territoriaalset mõju, on ta üksikutest WIPO ühissoovituses nimetatutega sarnastest kriteeriumitest lähtunud ja ei ole ühtegi neist eitanud.

Teises peatükis käsitles autor kaubamärgiomaniku õiguste rikkumise ja kasutamise kohustuse täitmise hindamist internetis. Liikmesriikide siseriiklike kaubamärke puudutav õigus on nendes küsimustes täielikult ühtlustatud kaubamärgidirektiiviga. Kogu Euroopa Liidu territooriumil kehtivate ühenduse kaubamärke reguleeriva Euroopa kaubamärgimääruse sätted on samasisulised. Euroopa Kohus on kujundanud ühtse, nii siseriiklike kui ühenduse

kaubamärkide rikkumise ja kasutamise kohustuse täitmise küsimusi tõlgendava praktika, mis on tänaseks piisav toetuspunkt traditsioonilise majanduse jaoks.

Internetis toimuvate kaubamärgiõiguste rikkumiste ja kasutamise kohustuse täitmise üksikuid aspekte puudutavad juhtumid on hakanud Euroopa Kohtusse jõudma alles viimastel aastatel. Euroopa Kohus on oma lahendites maha märkinud piiripostid, mis määratlevad, millal kindlasti ei ole ja millal kindlasti on tegemist kaubamärgiomaniku õiguste rikkumisega. Pelgalt tähise nähtavakstegemine internetis ei ole õigusrikkumine, kuid internetipoes müüdava kauba kas või ühekordne tarnimine ostjale territooriumile, kus kehtib kaubamärgi õiguskaitse, on seda kindlasti. Kaubamärgiõiguse rikkumisega on tegemist, kui kaup on suunatud liikmesriigis turundamisele, seda on tarbijatele müügiks pakutud või reklaamitud. Milliste kriteeriumite alusel seda suunatust määrata, kohus ei täpsustanud, kuid tähtsust võib omada asjaolu, et veebilehel on müügipakkumisele on lisatud täpsustusi nende geograafiliste piirkondade kohta, kuhu müüja on valmis kaupa saatma. Samuti ei ole Euroopa Kohus hinnanud, kas ja kuidas võiks internet kui ostukoht mõjutada keskmise tarbija tähelepanelikkust ja tema hinnangut kaubamärkide sarnasusele, seda, kas tippdomeen võiks olla ärilise tagajärje hindamise kriteeriumiks, kas kaubamärgi kasutamine domeeninimes veebilehel kaupu või teenuseid pakkumata on kaubamärgiõiguse rikkumine. Internetis kaubamärgi kasutamise aspektist on oluline Euroopa Kohtu seisukoht, et rikkumise hindamisel tähendust, kas varasemat kaubamärki rikkuv kaubamärk ise on registreeritud või mitte.

Kaubamärgi kasutamise kohustus on kaubamärgiomaniku kohustus ja seda võib vaadelda kui monopoolse õiguse ja konkurentsivabaduse vahel tasakaalu leidmise vahendit. Kaubamärgi kaitsmine rikkuvate kaubamärkide vastu ei ole põhjendatud, kui kaubamärki tegelikult ei kasutata. Euroopa Kohtu praktika põhjal võib sõnastada järgmised kaubamärgi kasutamise kohustuse täitmise kriteeriumid: kaubamärki tuleb kasutada ärilisel eesmärgil; kaubamärki tuleb kasutada kaubamärgi funktsioonis; kaubamärki tuleb kasutada registreeringus sisalduvate kaupade ja teenuste tähistamiseks; kaubamärki tuleb kasutada registreeritud kujul või ebaoluliste muudatustega, mis muuda kaubamärgi põhilist eristavat iseloomu; kaubamärgi kasutamine peab olema tegelik ja ei tohi olla näilik; kaubamärki peab kasutama kaubamärgi omanik või muu isik kaubamärgiomaniku kontrolli all; ühenduse kaubamärki tuleb kasutada Euroopa Liidu territooriumil, liikmesriigi siseriiklikku kaubamärki vastava liikmesriigi

territooriumil. kaubamärgi kasutamise kohustust tuleb täitma asuda viie aasta jooksul kaubamärgi registreerimisest, katkematu viieaastane kaubamärgi kasutamata jätmine on kaubamärgi kasutamise kohustuse mittetäitmine. Interneti aspektist on oluline rikkumise ja kasutamise standardite erinevus, mis seisneb selles, et kui rikkumiseks loetakse ka ühekordne lühiajaline kaubamärgikasutus internetis, siis kaubamärgi kasutamise kohustuse täitmiseks sellisest kasutusest ei piisa, sest see ei vasta tegeliku kasutamise kriteeriumile.

Euroopa Kohus on internetis kaubamärgi kasutamise kohustuse täitmist käsitlenud vaid ühes, *Reber/OHIM* lahendis, nõustudes Üldkohtuga, et veebilehel olev reklaam ja toodete tutvustamine ei ole piisav, kui veebilehe kaudu ei saa toodet tellida. Autori hinnangul on internetis kaubamärgi kasutamise kohustuse täitmist üldiselt võimalik hinnata WIPO ühissoovituse kriteeriumitele toetudes, välja arvatud kaubamärgi kaubamärgi funktsioonis kasutamise ja kaubamärgi registreeringus sisalduvate kaupade ja teenuste tähistamiseks kasutamise kriteeriumid, mida ükski WIPO ühissoovituste kriteeriumites nimetatud asjaoludest otseselt ei käsitle ega taga.

Kokkuvõtvalt võib öelda, et ehkki Euroopa Kohus näib vajadusel põhimõtteliselt järgivat WIPO ühissoovituse kriteeriume, on kohtupraktika hetkel ebapiisav selleks, et olla kindel nende kriteeriumite üldises kohalduvuses. Kohtupraktika väljakujunemine võib võtta aastaid. Seepärast leiab autor, et oleks otstarbekas määratleda kaubamärgi internetis kasutamise ärilise tagajärje määramise kriteeriumid Euroopa Liidus kaubamärgidirektiivis ja Euroopa kaubamärgimääruses. Esiteks suurendaks see kaubamärgiomanike kui kaubamärgikasutajate jaoks õiguskindlust ja vähendaks kohtute töökoormust. Teiseks ei saa mandrieuroopalikus õigusruumis pidada õigeks Euroopa Kohtu tegutsemist otseselt õiguslooja rollis. Kolmandaks tähendab õigusakti tasandil kriteeriumite puudumine ka seda, et liikmesriikide kohtud ei pruugi teadvustada vajadust pöörduda eelotsustustaotlusega Euroopa Kohtu poole ja nii võib eri liikmesriikides välja kujuneda erinev kohtupraktika.

Kolmandas peatükis keskendus autor kohtualluvuse määramise küsimusele. Kui kaubamärgiõiguse rikkumise ja kaubamärgi kasutamise kohustuse täitmise kriteeriumid on põhimõtteliselt ühesugused nii liikmesriikide siseriiklike kaubamärkide kui ühenduse kaubamärkide puhul ja kaubamärgi internetis kasutamise territoriaalse ärilise tagajärje määratlemine toimub sarnastel alustel, siis kohtualluvuse küsimused on lahendatud erinevalt.

Siseriiklike kaubamärkide puudutavate piiriülese mõjuga vaidluste kohtualluvus on reguleeritud Brüsseli I (uuesti sõnastatud) määrusega, ühenduse kaubamärke puudutavad vaidlused aga valdavalt Euroopa kaubamärgimäärusega.

Brüssel I (uuesti sõnastatud) määruse kohaselt on piiriülese elemendiga siseriikliku kaubamärgiõiguse rikkumise vaidluste puhul võimalikud üldine kohtualluvus kostja asukoha järgi, valikuline kohtualluvus paiga järgi, kus kahjustav sündmus on toimunud või võib toimuda, poolte kokkuleppest tulenev kohtualluvus või kostja kohtusse ilmunisest tulenev kohtualluvus. Väljendis „koht, kus kahjustav sündmus on toimunud või võib toimuda” on peetud silmas nii kahju tekkimise, milleks on kõik liikmesriigid, kus kaubamärk on kaitstud, kui ka kahju tekitanud sündmuse toimumise kohta. Kohtute otsustuspädevuse ulatus rikkumise lõpetamise ja kahjunõude arutamisel on erinev sõltuvalt sellest, kas tegemist on kostja asukoha riigi kohtuga või kahju tekitanud juhtumi toimumiskoha kohtuga, viimane saab *Wintersteiger*’i lahendiga kaubamärgiasjades heakskiidetud mosaiigiteooria kohaselt langetada otsuse vaid oma asukohariigis tekitatud kahju ulatuses.

Ühenduse kaubamärkide rikkumisega seotud asju arutavad liikmesriikide kohtud, kelle liikmesriik on määranud ühenduse kaubamärgikohtuteks, neid on nimetatud ka siseriiklikeks liidu erikohtuteks. Ühenduse kaubamärkide puhul kohalduv Euroopa kaubamärgimääruses sisalduv kohtualluvuse regulatsioon kehtestab hierarhilise kohtualluvuse kostja asukoha, selle Euroopa Liidus puudumisel hageja asukoha ning ka selle puudumisel OHIMi asukoha järgi. Paralleelselt on võimalik kokkuleppeline kohtualluvus mõnes teises ühenduse kaubamärgikohtus, kohtualluvus kostja kohtusse ilmunise alusel mõnes teises ühenduse kaubamärgikohtus ning kohtualluvus rikkumise koha liikmesriigi ühenduse kaubamärgikohtus. Rikkumise koha all tuleb *Coty Germany* lahendi kohaselt mõista kohta, kus kostja pani toime õigusvastase teo. Euroopa Kohus on kinnitanud, et ühenduse kaubamärgikohtul on pädevus keelata rikkuv kaubamärgikasutus kogu Euroopa Liidu territooriumil, kuid see ei kehti rikkumise koha kohtu puhul. Kahjunõude ulatuse küsimuses veel selgus puudub.

Pädevate kohtute rohkus suurendab vastuoluliste otsuste ohtu, soodustab *forum shoppingut* ja töötab vastu hageja ja kostja huvide tasakaalustamisele, sest kostjal ei ole internetis kaubamärki kasutades võimalik piisavalt ette näha, millisesse kohtusse ta võidakse kaevata.

Kui aga pädevate kohtute hulk on liiga piiratud, ei ole hagejal võimalik mõistlikul viisil oma huve kaitsta. Autor leiab, et internetis aset leidva liikmesriikide siseriiklike kaubamärkide omaniku puhul esineb pädevate kohtute rohkuse probleem, ühenduse kaubamärkide puhul on aga hierarhilisest kohtualluvussüsteemist ja valikulise kohtualluvuse kitsast tõlgendusest tulenevalt hageja võimalused liigselt piiratud. Olukorras, kus hageja soovib tugineda oma kaubamärgile, mis on identsel või sarnasel kujul kaitstud nii siseriiklike kui ühenduse kaubamärkidena, on tal veelgi keerukam oma õigusi tõhusalt kaitsta.

Autor leiab, et ühenduse kaubamärgikohtute süsteem, mis loodi ühenduse kaubamärgi õiguste rikkumise ja osaliselt ka kehtivuse asjade lahendamiseks, ei ole end õigustanud süsteemina, mis tagaks kaubamärgiomanike õiguste tõhusa kaitsmise. Vaidlused kaubamärkide rikkumise ja kasutamise kohustuse täitmise üle võivad toimuda nii liikmesriigi siseriikliku õiguse kui Euroopa Liidu õiguse alusel, mis lisaks erinevustele materiaalsoiguses toovad kaasa ka erinevad kohtualluvused ja erineva kehtivusalaga kohtuotsused. Internetikaubanduse laieneb kiiresti ja seega kasvab ka piiriülese mõjuga kaubamärgiõiguse rikkumiste hulk. Autor leiab, et kaubamärkide valdkonnas kaubamärgidirektiiviga ja Euroopa kaubamärgimäärusega loodud ühtse materiaalsoiguse olemasolu annab aluse kaaluda, kas kohtualluvuse ja territoriaalsuse probleemide ületamiseks oleks otstarbekas ühtse Euroopa Liidu kaubamärgikohtu loomine ning kas sellele kohtule peaks lisaks ühenduse kaubamärkidele allutama ka liikmesriikide siseriiklikud kaubamärgid. Õiguslikult on sellise kohtu loomine võimalik. Autori arvates tagaks ühtsete reeglite alusel toimiv kohus õigusselguse, tõhusa ja mõistlike kuludega kohtumenetluse ja ühenduse kaubamärgi ühtse toime siseturul.

Ühtse kaubamärgikohtu pädevusse on põhimõtteliselt võimalik anda nii ühenduse kaubamärkide kui liikmesriikide siseriiklike kaubamärkide rikkumise asjad. Kaubamärgiomaniku jaoks, kellele võib kuuluda mõlemat tüüpi kaubamärke, oleks nii ühenduse kui siseriiklike kaubamärkide rikkumise asjade allutamisel ühtsele kaubamärgikohtule eeliseks võimalus vältida vastuolulisi otsuseid ja saada kõiki nõudeid hõlmav lahend ühest kohtust. Ühtse kaubamärgikohtu loomine võimaldaks kõrvaldada liikmesriikide erinevatest menetlusreeglitest tuleneva vaidluste keerukuse, vähendaks keelebarjääride mõju ja õigusabikulusid. Samas on selge, et ühtse kaubamärgikohtu loomine annab olulise eelise vaid siis, kui sellisel kohtul on pädevus ka kahjunõuete lahendamiseks.

The Principle of Territoriality of Trade Mark on the Internet: Infringement of the Rights of the Proprietor, Fulfilment the Use Requirement, and Jurisdiction in the European Union

Summary

Trade marks have great value to businesses. Trade marks must be provided with effective legal protection to safeguard the investments of businesses and guarantee the origin of products for their consumers. One of the founding principles of the legal protection of trade marks is territoriality: a trade mark is protected within a specific territory. A trade mark as an object becomes a bundle of trade mark rights on the basis of legal provisions valid in different states.

In today's information society, trade marks are increasingly often also used on the Internet. The area of influence of e-commerce and online advertising cannot be defined in terms of the classical territorial approach. A single use of a trade mark on the Internet (on a home page, in a web store or advertisement) may be enough to have an impact and legal consequences in many countries where an identical or similar trade mark may belong to other entities. On the one hand, this places the user of a trade mark in a situation of legal uncertainty. On the other hand, the proprietor of a trade mark must face an infringement committed through a single action in several states at the same time. A digital single market in the European Union gets entangled in the regulations of the analogue paradigm, which includes the trade mark legislation of the European Union.

In her Master's thesis, the author examined how the legal consequences of the use of a trade mark on the Internet are defined in the European Union. More precisely, aspects of infringement of the rights of the proprietor of a trade mark and the fulfilment of the trade mark use requirement in the context of the principle of territoriality of trade mark protection as well as the jurisdiction of any related disputes were examined.

In the first chapter, the author presents an overview of the trade mark legislation of the European Union as well as the application of the principle of territoriality in trade mark law. Legal doctrines bind trade marks territorially, and to apply these when using a trade mark on

the Internet, which is not territorial in essence, the connection between what happens on the Internet and geographical territories must be defined. Trade mark protection has meaning in the context of commercial use of trade marks.

The only source in which the criteria for the assessment of commercial consequences in a state resulting from the use of a trade mark on the Internet are defined is the Joint Recommendation Concerning Provisions on the Protection of Marks, and Other Industrial Property Rights in Signs, on the Internet adopted by the Assembly of the Paris Union for the Protection of Industrial Property and the General Assembly of the World Intellectual Property Organization (WIPO) in 2001 as a soft law. Article 3 of the Recommendation lists five groups of criteria. The first and second group of criteria assess the actual commercial activity of a user of a trade mark in a particular state, which may be about rendering services to customers in that state, offers directed at that state, after-sales activities, or non-Internet activities. The criteria of the third group assess the connection between goods or services offered on the Internet and a particular state – whether these can legally be delivered to the state and if the prices are given in the currency valid in the state. The criteria of the fourth group assess the relations between the way a trade mark is used on the Internet and a particular state, incorporating the aspects of accessibility, options of getting in contact, the language as well as the association between the top level domain and the state. The criteria of the fifth group are linked to the legal protection of trade marks in particular states. The document was drawn up 15–20 years ago. It does not reflect the rapid development of technology and e-commerce that followed, and it is relatively general in nature, having been drawn up as a prospective piece in its own time.

Neither the Directive 2008/95/EC of the European Parliament and of the Council of 22 October 2008 to approximate the laws of the Member States relating to trade marks (codified version) nor the Council Regulation (EC) No 207/2009 of 26 February 2009 on the Community trade mark (codified version) contain criteria which could serve as the basis for assessing the commercial consequences of the use of trade marks on the Internet. The European Court of Justice has not made direct references to the joint recommendation of WIPO in its trade mark-related decisions, but in the cases that it has assessed the territorial effect of activities taking place on the Internet, it has been guided by individual criteria that are similar to those named in the joint recommendation of WIPO, and the Court of Justice has

not denied any of these. The study on the overall functioning of the European trade mark system carried out by the Max Planck Institute for Intellectual Property and Competition Law laconically concedes that these are generally accepted criteria. In her Master's thesis, the author was therefore guided by the criteria for defining the commercial consequences of a trade mark formulated in the joint recommendation of WIPO, assessing them critically at the same time.

In the second chapter, the author addressed the criteria for the infringement of the rights of the proprietor of a trade mark and the fulfilment of the use requirement as well as the peculiarities of the assessment thereof in the case of the use of a trade mark on the Internet. The legislation concerning national trade marks of EU Member States has completely been harmonised with the Trade Mark Directive with respect to these issues. The provisions of the Council Regulation on the Community trade mark valid on the territory of the whole of the European Union are identical in content. The European Court of Justice has established a common practice of interpretation with regard to infringements of both national and Union-wide trade marks as well as the fulfilment of the use requirement, which is currently a sufficient point of support for the traditional economy.

Cases that concern the individual aspects of online trade mark infringements and the fulfilment of use requirement have only recently begun to reach the European Court of Justice. In its decisions, the European Court of Justice has established border stones defining when we are definitely dealing with an infringement of the rights of the proprietor of a trade mark and when we are not. The mere display of a sign on the Internet does not constitute an infringement, but even a single delivery of a product sold in an online store to its buyer to a territory where the trade mark has legal protection definitely does. We are dealing with a infringement of trade mark rights in the case that a product has been directed towards the market of a Member State, offered for sale to consumers or advertised. The court did not specify the criteria based on which this directedness is to be determined, but any details added to a sales offer on a web page related to the geographical regions to where the seller is ready to send its products could be important. Neither has the European Court of Justice assessed, if and how the Internet as a place of purchase could affect the attention of average consumers and their judgment on the similarity between trade marks, whether a top level domain could be a criteria for assessing commercial consequences, whether the use of a trade mark in the

domain name without offering any products or services on the web page is a infringement of trade mark rights. From the aspect of using trade marks on the Internet, one should highlight the position of the European Court of Justice according to which it is not important whether the trade mark itself that infringes an earlier trade mark is registered.

The trade mark use requirement is an obligation of the proprietor of the trade mark and it can be viewed as an instrument of finding a balance between monopoly rights and freedom of competition. Protecting a trade mark against other trade marks that infringe the former is not substantiated if the trade mark itself is not actually used. Based on the practice of the European Court of Justice, the following criteria for the fulfilment of the trade mark use requirement can be formulated: the trade mark must be used for a commercial purpose; the trade mark must be used in the function of a trade mark; the trade mark must be used to designate the goods and services stated in the respective registration; the trade mark must be used in the registered form or with insignificant alterations that do not change the principal distinctive nature of the trade mark; the use of the trade mark must be genuine and may not be ostensible; the trade mark must be used by its proprietor or other individuals under the control of the proprietor; Community trade marks must be used on the territory of the European Union, national trade marks of a Member State on the territory of the respective Member State. Fulfilment of the trade mark use requirement must begin within five years as from the registration of the trade mark. The uninterrupted non-use of a trade mark for five years constitutes the non-fulfilment of the use requirement of trade marks. From the perspective of the Internet, the difference between the standards of infringement and use is important. The difference lies in the fact that whereas a single short-term use of a trade mark on the Internet is considered an infringement, such use of a trade mark is not enough to fulfil the trade mark use requirement because it does not fulfil the criterion of genuine use.

The European Court of Justice has addressed the fulfilment of the trade mark use requirement on the Internet in only one judicial decision, the one on *Reber v OHIM*, agreeing with the General Court that advertisements and introductory texts about a product on a web page are not sufficient if the product cannot be ordered via the web page. In the estimation of the author, the fulfilment of the trade mark use requirement on the Internet can generally be assessed based on the criteria of the joint recommendation of WIPO, except for the criterion of using a trade mark in the function of a trade mark and the criterion of using a trade mark to

mark the goods and products in the respective registration, which none of the circumstances referred to in the criteria of the joint recommendation of WIPO directly address or ensure.

To summarise, it can be said that although the European Court of Justice, in principle, seems to be following the criteria of the joint recommendation of WIPO if necessary, the current judicial practice is insufficient to establish the universal applicability of these criteria. It may take years for the respective judicial practice to develop. The author therefore finds that it would be reasonable to define the criteria for the determination of the commercial consequences of the use of a trade mark on the Internet in the European Union in the Trade Marks Directive and the Council Regulation on Community trade marks. First of all, it would strengthen the legal certainty of the proprietors of trade marks as the users of trade marks and reduce the work load of courts. Second, we cannot acknowledge the role of the European Court of Justice as a direct legislator in the continental legal system. Third, the lack of criteria at the level of individual legal acts also means that the courts of EU Member States may not be aware of the necessity of turning to the European Court of Justice with requests of preliminary rulings, and thus a different judicial practice may develop in different Member States.

In the third chapter, the author focuses on the issues of jurisdiction. Regulation (EU) No 1215/2012 of the European Parliament and of the Council of 12 December 2012 on jurisdiction and the recognition of enforcement of judgments in civil and commercial matters (recast) governs the jurisdiction of any disputes with cross-border implications related to national trade marks; disputes concerning Community trade marks are predominantly governed by Council Regulation on the Community trade mark.

In the case of disputes concerning infringements of national trade mark rights with cross-border implications, general jurisdiction according to the domicile of the defendant, special jurisdiction of the court of the place where the harmful event occurred or may occur, jurisdiction resulting from an agreement between the parties or jurisdiction resulting from the entering of an appearance by the defendant are possible options pursuant to the Brussels I Regulation (recast). The phrase, "the place where the harmful event occurred or may occur" means the place where harm has occurred, which is all Member States where the trade mark is protected, as well as the place of the event that caused the harm. The extent of the power of

decision of courts with regard to ending infringements or hearing cases of claims for damages is different depending on whether the court in question is a court of the country of residence of the defendant or a court of the location of the event that caused the harm; the latter can only pass judgments within the extent of damages caused in its country of location pursuant to the mosaic theory approved in trade mark cases with the Wintersteiger decision.

Cases related to infringements of Community trade marks are heard by the courts of the Member States that the Member State has appointed as Community trade mark courts. These have also been called specialised courts of the Union. The provisions on jurisdiction included in the Regulation on the Community trade mark applied in the case of Community trade marks establish a hierarchical jurisdiction: at the top is the domicile of the defendant; in the absence thereof in the European Union, the domicile of the plaintiff comes next. In the absence thereof, the seat of the OHIM is at the bottom of the hierarchy. At the same time, it is also possible to transfer the jurisdiction to another Community trade mark court by way of an agreement between the parties; to transfer the jurisdiction to another Community trade mark court based on the appearance of the defendant at the court; or to transfer the jurisdiction to a Community trade mark court of the Member State of the location of the infringement. The location of the infringement is to be understood, pursuant to the decision in the *Coty Germany* case, as the place where the defendant committed the unlawful act. The European Court of Justice has confirmed that Community trade mark courts have jurisdiction to prohibit infringing trade mark use on the territory of the entire European Union, but this does not apply in the case of the court of the location of an infringement. There is no clarity as to the extent of a claim for damages yet.

The multiplicity of courts with jurisdiction increases the danger of contradictory decisions, encourages forum shopping, and counteracts the balance of the interests of plaintiffs and defendants, as the defendant cannot sufficiently anticipate which court he could be taken to when using a trade mark on the Internet. However, if the number of courts with jurisdiction is excessively limited, plaintiffs cannot defend their rights in a reasonable fashion. The author finds that in the case of proprietors of national trade marks of EU Member States used on the Internet, there is a problem of multiplicity of courts with jurisdiction, but in the case of Community trade marks, the options of plaintiffs are excessively limited owing to the hierarchical system of jurisdiction and the narrow interpretation of special jurisdiction. In a

situation where the plaintiff wishes to rely on his trade mark that is protected as identical or similar national and Community trade marks, it is even more difficult for him to efficiently protect his rights.

The author finds that the system of Community trade mark courts which was created to resolve matters of infringements of Community trade mark rights as well as, in part, matters of validity, has not lived up to the expectations as a system that would ensure the efficient protection of the rights of proprietors of trade marks. Disputes over infringements of trade marks and fulfilment of the use requirement can take place based on both the national law of a Member State as well as European Union law, which, in addition to differences in substantive law, bring about different jurisdictions and court judgments with different scopes of application. E-commerce is expanding rapidly and thus the amount of trade mark infringements with cross-border implications also increases. The author finds that the existence of common substantive law created in the domain of trade marks with the Trade Marks Directive and the Council Regulation on the Community trade mark gives reason to consider whether it would be reasonable to create a common trade mark court of the European Union in order to overcome the problems of jurisdiction and territoriality, and whether national trade marks of EU Member States should also be placed under the jurisdiction of this court in addition to Community trade marks. The creation of such a court is legally possible. In the opinion of the author, a court functioning on the basis of a set of common rules would ensure legal clarity, efficient judicial proceedings with reasonable costs, and a common effect of Community trade marks on the common market.

Matters concerning the infringements of both Community as well as national trade marks of EU Member States can, in principle, be placed under the jurisdiction of a common trade mark court. For the proprietor of a trade mark who might own trade marks of both types, an advantage of placing matters of infringements of both Community as well as national trade marks under a common trade mark court would be the possibility of preventing contradictory decisions and receiving a judicial decision that includes all claims from a single court. The creation of a common trade mark court would enable us to eliminate the complexity of disputes arising from the different procedural rules of EU Member States, decrease the effect of language barriers, and reduce costs for legal assistance. At the same time, it is clear that the creation of a common trade mark court would give us a significant advantage only if that

court had jurisdiction over the settlement of claims for damages as well. This, however, implies that common rules for the compensation for damages in trade mark matters are established on the European Union level.

KASUTATUD KIRJANDUS

1. Asendorf, F. A Piece of (the) Cake. Damages for Proprietor and Licensee Due to Infringements of Community Trade Marks. GRURInt - Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht Internationaler Teil 2011/10.
2. Bailey, A. Trade mark functions and protection for marks with reputation. - Journal of Intellectual Property Law & Practice 2013/8, No 11.
3. Bellan, A. Different degrees of similarity between normal and reputed trade marks lead to separate assessment. - Journal of Intellectual Property Law & Practice, 2015 doi:10.1093/jiplp/jpv043.
4. Bodenhausen, G. H. C. Guide to the Application of the Paris Convention for the Protection of Industrial Property as Revised at Stockholm in 1967. – BIRPI 1969.
5. Bornkamm, J., Rechtsvereinheitlichung durch Verwaltungsorganisation und durch Gerichtsscheidungen. - Symposium Vom harmonisierten Markenrecht zum harmonisierten Markenverfahre, 26.-27. Oktober 2009 München. Bundespatentgericht 2010.
6. Calboli, I., Lee, E (toim.). Trademark Protection and Territoriality Challenges in a Global Economy. Cheltenham and Northampton: Edward Elgar 2014.
7. Cristal, L.E., Grenfield, N.S (toim). Trademark Law & the Internet. Issues, Case Law and Practice Tips. INTA 1999.
8. Damsgaard, H. Norse nous. - Intellectual Property magazine 2012/11.
9. Dinwoodie, B. G., Developing a Private International Intellectual Property Law: The Demise of Territoriality? - William & Mary Law Review 2009/51, Issue 2.
10. Fields, D. Injunctions granted in one EU Member State have pan-European Union effect. – Journal of Intellectual Property Law & Practice 2014, Vol. 6, No. 9.
11. Ginter, C. Intellektuaalomandi kaitse ja paralleelimport. – Juridica 2009/3.
12. Gottschalk, E. The Law Applicable to Intellectual Property Rights. - Gottschalk, E. jt (toim). Conflict of Laws in a Globalized World. New York: Cambridge University Press 2007.
13. Guzman, A.T, Meyer, T.L. International Soft Law. - Journal of Legal Analysis 2010/2 (1). Arvutivõrgus: <http://jla.oxfordjournals.org/content/2/1/171.full.pdf+html> (26.02.2015).
14. Guthrie, R. Absolute grounds go global. - Intellectual Property magazine 2013/9.

15. Ilešič, M. Harmonisation by Administration and by Court Judgments. - Symposium Vom harmonisierten Markenrecht zum harmonisierten Markenverfahren, 26.-27. Oktober 2009 München. Bundespatentgericht 2010.
16. Jehoram, T. C., Santman, M. Opel/Outec: does the ECJ realize what it has done? - Journal of Intellectual Property Law & Practice 2008, Vol. 3, No. 8.
17. Jents, L. Autoriõiguse piirangute roll ja tähendus tänapäeva ühiskonnas. – Juridica 2012/7.
18. Kupzok, A. Enforcement of Patents on the Internet - Challenges, Trends, and Approaches. IIP Bulletin 2011/20. Arvutivõrgus: http://www.iip.or.jp/e/e_summary/pdf/detail2010/e22_10.pdf (28.02.2015).
19. Kur, A. The EU Trademark Reform Package - (Too) Bold a Step Ahead or Back to Status Quo? - Marquette Intellectual Property Law Review Rev. 15 (2015), kättesaadav arvutivõrgus: <http://scholarship.law.marquette.edu/ipplr/vol19/iss1/3> (19.04.2015).
20. Lepik, G. Vahendajast teenuseosutaja teiselele rikkumisele kohalduva õiguse määramine Rooma II määruse alusel. Magistritöö. Tartu: 2013.
21. Luginbuehl, S., Stauder, D. Application of Revised Rules on Jurisdiction under Brussels I Regulation to patent lawsuits. - Journal of Intellectual Property Law & Practice 2014/1.
22. Lõhmus, U. Kuidas liikmesriigi kohtusüsteem tagab Euroopa Liidu õiguse tõhusa toime? – Juridica 2007/3.
23. Madise, Ü. jt (toim). Eesti Vabariigi põhiseadus. Kommenteeritud väljaanne. Tallinn: Juura 2012.
24. Magnus, U, Mankowski, P. European Commentaries on Private International Law, Brussels I Regulation, 2nd Revised Edition. Sellier European Law Publishers GmbH, Munich, 2012.
25. Morris, E., Fellows, S. Multi-jurisdictional design rights: do you have a well-DESIGNED litigation strategy? - Intellectual Property magazine 2012/11.
26. Neumann, S. Intellectual Property Rights Infringements in European Private International Law: Meeting the Requirements of Territoriality and Private International Law. - Journal of Private International Law 2011/7, Nr 3.
27. Phillips, University Simon, I (toim.). Trade Mark Use. New York: Oxford University Press 2005.

28. Radcliffe, J. Patents without borders. - Intellectual Property magazine 2013/2.
29. Rau, M. Der internationale Schutz von Domainnamen und Markenrechten im Internet : Analyse unter Berücksichtigung deutschen Rechts. – Frankfurt am Main : Peter Lang, 2010.
30. Rongstad, O.-A., The multiplicity of territorial IP rights and its impact on competition. - Rosén, J (toim). Individualism and Collectiveness in Intellectual Property Law. Cheltenham: Edward Elger Publishing Limited 2012
31. Schack, H. Internationale Zuständigkeit bei Verletzung von Urhebervermögensrechten über Internet. - Neue Juristische Wochenschrift 2013, 3627.
32. Schnell, S. The Community trade mark: unitary EU right - EU-wide injunction? - European Intellectual Property Review, 2011, 33(4), lk 210-226.
33. Zypries, B., Markenrecht als Internationale Aufgabe. - Symposium Vom harmonisierten Markenrecht zum harmonisierten Markenverfahren, 26.-27. Oktober 2009 München. Bundespatentgericht, 2010.
34. Tiik, K., Eelmets, I., Ginter, C. Kaubamärgiõiguse rikkumisega tekitatud kahju hüvitamine. – Juridica 7/2012.
35. Tikk, E. Comprehensive legal approach to cyber security. Dissertation. Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus 2011.
36. Tomkowicz, R. Intellectual Property Overlaps. Theory, strategies and solutions. London and New York: Routledge 2013.
37. Torelli, V. David versus Goliath chocolate trade mark dispute: does size count when applying the concept of genuine use? – Journal of Intellectual Property Law & Practice 2014, Vol. 9, No. 12.
38. Torga, M. Brüssel I (uuesti sõnastatud) määrus: kas põhjalik muutus Eesti rahvusvahelises tsiviilkohtumenetluses? - Juridica 2014/4.
39. Tritton, G. jt. Intellectual Property in Europe. London: Sweet & Maxwell 2008.
40. Van Engelen, Th.C.J.A. Jurisdiction and Applicable Law in Matters of Intellectual Property, vol. 14.3 ELECTRONIC JOURNAL OF COMPARATIVE LAW, (December 2010). Arvutivõrgus: <http://www.ejcl.org/143/art143-19.pdf> (22.02.2015).
41. Wouters, K. Marks that are descriptive in languages other than English or in minority languages. Master thesis. Katholieke Universiteit Leuven 2013, lk 57. Arvutivõrgus: <https://oami.europa.eu/knowledge/mod/data/view.php?d=4&mode=single&page=9>.

KASUTATUD MUUD MATERJALID

42. Study on the Overall Functioning of the European Trade Mark System. Max Planck Institute for Intellectual Property and Competition Law, 15.02.2011. Arvutivõrgus: http://www.ip.mpg.de/files/pdf2/mpi_final_report_with_synopsis.pdf (30.10.2014)
43. Summary of Replies to the Questionnaire on Trademark Law and Practice (SCT/11/6), WIPO 2010. - Arvutivõrgus: http://www.wipo.int/export/sites/www/sct/en/meetings/pdf/wipo_strad_inf_1_rev_1.pdf (23.11.2014)
44. Impact Assessment. Accompanying document to the Proposal for a Regulation Of The European Parliament and of the Council amending Council Regulation (EC) No 207/2009 of 26 February 2009 on the Community trade mark and the Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council to approximate the laws of the Member States relating to trade marks (recast). Commission staff working paper 27.03.2013 SWD(2013) 95 final. - Arvutivõrgus: <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52013SC0095&from=EN> (09.01.2015).
45. Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council to approximate the laws of the Member States relating to trade marks (Recast), 2013/0089 (COD), 6 June 2014.
46. Joint Recommendation Concerning Provisions on the Protection of Marks, and Other Industrial Property Rights in Signs, on the Internet (with Explanatory Notes). Adopted by the Assembly of the Paris Union for the Protection of Industrial Property and the General Assembly of the World Intellectual Property Organization (WIPO) at the Thirty-Sixth Series of Meetings of the Assemblies of the Member States of WIPO September 24 to October 3, 2001. - Arvutivõrgus: <http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/marks/845/pub845.pdf> (13.01.2015)
47. Summary by the Chair. Standing Committee on the Law of Trademarks, Industrial Designs and Geographical Indications. Third Session Geneva, November 8 to 12, 1999. p 7. Arvutivõrgus: http://www.wipo.int/edocs/mdocs/sct/en/sct_3/sct_3_9.pdf (13.01.2015)
48. Summary by the Chair. Standing Committee on the Law of Trademarks, Industrial Designs and Geographical Indications. Fourth Session Geneva, March 27 to 31, 2000,

- p 7. Arvutivõrgus: http://www.wipo.int/edocs/mdocs/sct/en/sct_4/sct_4_5.pdf (13.01.2015)
49. Komisjoni teatis Euroopa Parlamendile, Nõukogule, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele ning Regioonide Komiteele. Ühtse turu akt II. Üheskoos uue majanduskasvu eest. - Brüssel, 3.10.2012 COM(2012) 573 final. Arvutivõrgus: http://ec.europa.eu/internal_market/smact/docs/single-market-act2_et.pdf (26.01.2015).
50. Information meeting on the role and responsibility of internet intermediaries in the field of trademarks. Standing Committee on the Law of Trademarks, Industrial Designs and Geographical Indications. Twenty-Sixth Session Geneva, October 24 to 28, 2011. - Arvutivõrgus: http://www.wipo.int/edocs/mdocs/sct/en/sct_26/sct_26_5.pdf (13.01.2015)
51. Ühtset patendikohut käsitlev leping. - ELT C175, 20.06.2013, lk 1-39.
52. Civil Enforcement of Intellectual Property Rights: Public Consultation on the Efficiency Of Proceedings and Accessibility of Measures. Synthesis of the responses. European Commission, July 2013.- Arvutivõrgus: http://ec.europa.eu/internal_market/consultations/docs/2012/intellectual-property-rights/summary-of-responses_en.pdf (11.02.2015).
53. Kaubamärgiseaduse eelnõu 810 SE II-1. Arvutivõrgus: http://www.riigikogu.ee/?op=emsplain2&content_type=text/html&page=mgetdoc&itemid=020500010 (16.02.2015).
54. Riigikogu majanduskomisjoni istungi protokoll nr 80. 14.02.2002. Arvutivõrgus: http://www.riigikogu.ee/?op=emsplain2&content_type=text/html&page=mgetdoc&itemid=020490009 (16.02.2015).
55. Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv kaubamärke käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta (uuesti sõnastatud), 04.07.2014. Arvutivõrgus: <http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-11490-2014-INIT/et/pdf> (16.02.2015)
56. Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council amending Council Regulation (EC) No 207/2009 of 26 February 2009 on the Community trade mark. Presidency compromise proposal 04.06.2014 (autori valduses).
57. Komisjoni aruanne Euroopa parlamendile, nõukogule, Euroopa majandus- ja sotsiaalkomiteele ning regioonide komiteele. Euroopa Parlamendi ja nõukogu 29.

aprilli 2004. aasta direktiivi 2004/48/EÜ (intellektuaalomandi õiguste jõustamise kohta) kohaldamine. SEK(2010) 1589 lõplik. 22.12.2010. – Arvutivõrgus: <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/PDF/?uri=CELEX:52010DC0779&from=EN> (09.01.015).

58. Members of the Madrid Union. List of Members. Status on January 15, 2015. - Arvutivõrgus:

http://www.wipo.int/export/sites/www/treaties/en/documents/pdf/madrid_marks.pdf (23.02.2015).

59. Organizational matters and overview of the issues to be considered by the standing committee on the law of trademarks, industrial designs and geographical indications. SCT/1/2. SCT, first session Geneva, July 13 to 17, 1998 p 1-3. Arvutivõrgus: http://www.wipo.int/edocs/mdocs/sct/en/sct_1/sct_1_2.pdf (13.01.2015).

60. Trademarks and the internet. SCT/25/3. SCT Twenty-fifth session Geneva, March 28 to April 1, 2011. Arvutivõrgus: http://www.wipo.int/edocs/mdocs/sct/en/sct_25/sct_25_3.pdf (13.01.2015).

61. Report. SCT/25/7. SCT Twenty-fifth session Geneva, March 28 to April 1, 2011. Arvutivõrgus: http://www.wipo.int/edocs/mdocs/sct/en/sct_25/sct_25_7.pdf (13.01.2015).

KASUTATUD ÕIGUSAKTID

62. 1968 Brussels Convention on Jurisdiction and the Enforcement of Judgments in Civil and Commercial Matters. – EÜT L 299, 31.12.1972, lk 32–42.

63. Agreement between the European Union and the Kingdom of Denmark on jurisdiction and the recognition and enforcement of judgments in civil and commercial matters. – ELT L 240, 13.08.2014, lk 1.

64. Council Regulation (EC) No 40/94 of 20 December 1993 on the Community trade mark. – ELT L 11, 14.1.1994, lk 1-36.

65. Council Regulation (EC) No 44/2001 of 22 December 2000 on jurisdiction and the recognition and enforcement of judgments in civil and commercial matters. - ELT L 12, 16.01.2001, lk 1-23.

66. Directive 2004/48/EC of the European Parliament and of the Council of 29 April 2004 on the enforcement of intellectual property rights (OJ L 157, 30.4.2004), Corrigendum OJ L 195, 2.6.2004, p. 16–25.
67. Euroopa Liidu toimimise lepingu konsolideeritud versioon. – ELT C 326, 26.10.2012, lk 47–200.
68. Euroopa Liidu lepingu konsolideeritud versioon. – ELT C 326, 26.10.2012, lk 13–45.
69. Euroopa Parlamendi ja nõukogu 22.10.2008 direktiiv 2008/95/EÜ kaubamärke käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta (kodifitseeritud versioon). – ELT L 299, 8.11.2008, lk 25-33.
70. Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määrus (EL) nr 1215/2012, 12. detsember 2012, kohtualluvuse ning kohtuotsuste tunnustamise ja täitmise kohta tsiviil- ja kaubandusajades (uuesti sõnastatud). - ELT L 351, lk 1-32.
71. First Council Directive of 21 December 1988 to approximate the laws of the Member States relating to trade marks (89 /104/EEC). – ELT L 40, 11.2.1989, lk 1-7.
72. Nõukogu 26.02.2009 määrus (EÜ) nr 207/2009, 26. veebruar 2009, ühenduse kaubamärgi kohta (kodifitseeritud versioon). – ELT L 78, 24.03.2009, lk 1-42.
73. Tsiviilkohtumenetluse seadustik. - RT I, 31.12.2014, 5.
74. Tsiviilseadustiku üldosa seadus. - RT I, 13.03.2014, 103.
75. Intellektuaalomandi õiguste kaubandusaspektide leping. - RT II 1999, 22, 123.
76. Tööstusomandi kaitse Pariisi konventsioon. - RT II 1994, 4, 19.
77. Kaubamärgiõiguse Singapuri leping. - RT II 2009, 13, 35.
78. Märkide rahvusvahelise registreerimise Madridi kokkuleppe protokoll. - RT II 1998, 36, 68.
79. Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määrus (EL) nr 608/2013, 12. juuni 2013, mis käsitleb intellektuaalomandi õiguskaitse tagamist tollis ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ) nr 1383/2003. – ELT L 181, 29.06.2013, lk 15-34.

KASUTATUD KOHTUPRAKTIKA

Euroopa Kohtu otsused

80. EKo 06.10.1976, 14/76 *De Bloos*.
81. EKo 06.10.1976, 12/76 *Tessili*.
82. EKo 30.11.1976, 21/76 *Handelskwekerij G. J. Bier BV vs. Mines de potasse d'Alsace SA*.
83. EKo 10.10.1978, 3/78 *Centrafarm*.
84. EKo 17.10.1990, C-10/89 *CNL-SUCAL / HAG*.
85. EKo 07.03.1995, C-68/93 *Shevill and others / Presse Alliance*.
86. EKo 04.11.1997, C-337/95 *Parfums Christian Dior*.
87. EKo 11.11.1997, C-251/95 *SABEL / Puma, Rudolf Dassler Sport*.
88. EKo 19.05.1998, C-351/96 *Drouot assurances / Consolidated metallurgical industries and others*.
89. EKo 16.07.1998, C-355/96 *Silhouette International Schmied / Hartlauer Handelsgesellschaft*.
90. EKo 16.07.1998, C-210/96 *Gut Springenheide and Tusky*.
91. EKo 11.06.1999, C-342/97 *Lloyd Schuhfabrik Meyer*.
92. EKo 12.10.1999, C-379/97 *Upjohn*.
93. EKo 13.07. 2000, C-412/98 *Group Josi*.
94. EKo 21.11.2002, C-23/01 *Robelco*.
95. EKo 12.11.2002, C-206/01 *Arsenal Football Club*.
96. EKo 11.03.2003, C-40/01 *Ansul*.
97. EKo 20.03.2003, C-291/00 *LTJ Diffusion*.
98. EKo 23.10.2003, C-408/01 *Adidas-Salomon and Adidas Benelux*.
99. EKo 27.01.2004, C-259/02 *La Mer Technology*.
100. EKo 28.04.2004, C-3/03 *Matratzen Concord / OHIM*.
101. EK 16.09.2004, C-4/03 *GAT*, kohtujuristi ettepanek.
102. EKo 12.01.2006, C-361/04 P *Ruiz-Picasso and others / OHIM*.
103. EKo 23.03.2006, C-206/04 P *Mülhens / OHIM*, kohtujuristi ettepanek.
104. EKo 11.06.2006, C-416/04 P *Sunrider / OHIM*.
105. EKo 14.07.2007, C-246/05 *Häupl*.

106. EKo 11.09.2007, C-17/06 *Céline*.
107. EKo 13.09.2007, C-234/06 P *Il Ponte Finanziaria / OHIM*.
108. EKo 27.11.2008, C-252/07 *Intel Corporation*.
109. EKo 09.12.2008, C-442/07 *Verein Radetzky-Orden*.
110. EKm 12.12.2008, C-197/07 *Aktieselskabet af 21. november 2001*.
111. EKo 15.01.2009, C-495/07 *Silberquelle*.
112. EKo 27.01.2009, C-533/07 *Falco Privatstiftung and Rabitsch*, kohtujuristi ettepanek.
113. EKo 23.04.2009, C-533/07 *Falco Privatstiftung and Rabitsch*.
114. EKo 18.06.2009, C-487/07 *L'Oréal and others*.
115. EKo 16.07.2009, C-189/08 *Zuid-Chemie*.
116. EKo 15.01.2010, C-579/08 P *Messer Group / Air Products and Chemicals ja OHIM*.
117. EK 07.10.2010, C-235/09 *DHL/Chronopost*, kohtujuristi ettepanek.
118. EKo (suurkoda) 07.12.2010, C-585/08 ja C-144/09 *Pammer and Hotel Alpenhof*.
119. EK 03.02.2011, C-446/09 ja C-495/09 *Philips ja Nokia*, kohtujuristi ettepanek.
120. EK (täiskogu) arvamus 08.03.2011, 1/09.
121. EKo 24.03.2011, C-552/09 P *Ferrero / OHIM*.
122. EKo 12.07.2011, C-324/09 *L'Oréal and others*.
123. EKo 22.09.2011, C-323/09 *Interflora and Interflora British Unit*.
124. EKo 25.10.2011, C-509/09 ja C-161/10 *eDate Advertising and others*.
125. EKo 01.12.2011, C-446/09 ja C-495/09 *Philips and Nokia*.
126. EK 16.02.2012, C-523/10 *Wintersteiger*, kohtujuristi ettepanek.
127. EKo 19.04.2012, C-523/10 *Wintersteiger*.
128. EKo 18.10.2012, C-173/11 *Football Dataco and others*.
129. EKo 25.10.2012, C-553/11 *Rintisch*.
130. EKo 19.12.2012, C-149/11 *Leno Marken*.
131. EKo 21.02.2013, C-561/11 *Fédération Cynologique Internationale*.
132. EKo 18.04.2013, C-12/12 *Colloseum Holding*.
133. EKo 18.07.2013, C-252/12 *Specsavers International Healthcare and others*.
134. EKo 03.10.2013, C-170/12 *Pinckney*.

- 135. EKo 14.11.2013, C-383/12 P *Environmental Manufacturing / OHIM*.
- 136. EKo 21.11.2013, C-360/12 *Coty Germany*, kohtujuristi ettepanek.
- 137. EKo 06.02.2014, C-98/13 *Blomqvist*.
- 138. EKo 03.04.2014, C-387/12 *Hi Hotel HCF*.
- 139. EKo (suurkoda) 13.05.2014, C-131/12 *Google Spain and Google*.
- 140. EKo 05.06.2014, C-360/12 *Coty Germany*.
- 141. EKo 20.11.2014, C-C-581/13 P *Intra-Press* / *Golden Balls* ja C-582/13 P *Intra-Press* / *OHIM*.
- 142. EKo 22.01.2015, C-441/13 *Hejduk*.

Muud kohtulahendid

- 143. TlnRnKo 20.12.2013, 2-13-19803.
- 144. RKTko 3-2-1-4-06.
- 145. EÜK 16.10.2014, T-297/03 *Junited Autoglas/OHIM*.
- 146. EÜK 08.07.2010, T-30/09 *Engelhorn/OHIM*.
- 147. EÜK 17.01.2013, T-355/09 *Reber/OHIM*.
- 148. *Enterprise Holding Inc. v Europcar* [2015] EWHC 17 (Ch), p 12. -
Arvutivõrgus: <http://www.bailii.org/ew/cases/EWHC/Ch/2015/300.html> (29.03.2015).

KASUTATUD LÜHENDID

EKo	Euroopa Kohtu otsus
EÜK	Üldkohtu otsus
HMK	Harju Maakohus
KaMS	kaubamärgiseadus
OHIM	Siseturu Ühtlustamise Amet (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused), inglise keeles <i>Office of Harmonization for the Internal Market</i>
RKTK	Riigikohtu tsiviilkolleegium
SCT	WIPO kaubamärkide, tööstusdisainilahenduste ja geograafiliste tähiste õiguse alane püsikomitee, inglise keeles <i>WIPO Standing Committee on the Law of Trademarks, Industrial Designs and Geographical Indications</i>
TlnRnK	Tallinna Ringkonnakohus
TRIPS	Intellektuaalomandi õiguste kaubandusaspektide leping, inglise keeles <i>Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights</i>
TsMS	tsiviilkohtumenetluse seadustik
TsÜS	tsiviilseadustiku üldosa seadus
WIPO ühissoovitus	2001. aastal Pariisi Liidu Assamblee ja WIPO Peaassamblee poolt vastu võetud Ühissoovitus kaubamärkide ja teiste tööstusomandina kaitstavate tähiste kasutamise kohta internetis
Max Plancki uuring	<i>Study on the Overall Functioning of the European Trade Mark System. Max Planck Institute for Intellectual Property and Competition Law, 15.02.2011</i>

Lihtlitsents lõputöö reprodutseerimiseks ja lõputöö üldsusele kättesaadavaks tegemiseks

Mina, **Ingrid Matsina**

(sünnikuupäev: 13.09.1970)

1. annan Tartu Ülikoolile tasuta loa (lihtlitsentsi) enda loodud teose

Kaubamärgi territoriaalsuse põhimõtte internetis: omaniku õiguste rikkumine, kasutamise kohustuse täitmine ja kohtualluvus Euroopa Liidus,

mille juhendajad on PhD **Aleksei Kelli** ja dr. iur. **Karin Sein**

1.1. reprodutseerimiseks säilitamise ja üldsusele kättesaadavaks tegemise eesmärgil, sealhulgas

digitaalarhiivi DSpace-is lisamise eesmärgil kuni autoriõiguse kehtivuse tähtaja lõppemiseni;

1.2. üldsusele kättesaadavaks tegemiseks Tartu Ülikooli veebikeskkonna kaudu, sealhulgas digitaalarhiivi DSpace'i kaudu kuni autoriõiguse kehtivuse tähtaja lõppemiseni.

2. olen teadlik, et punktis 1 nimetatud õigused jäävad alles ka autorile.

3. kinnitan, et lihtlitsentsi andmisega ei rikuta teiste isikute intellektuaalomandi ega isikuandmete kaitse seadusest tulenevaid õigusi.

Tallinnas, **04. mail 2015.**